Juicio arbitral "timeless.cl"
ANDRES MARCELO ORENA PEÑALILLO vs. AVON PRODUCTS, INC.
Causa Rol No. 07 - 2013

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

TIMELESS.CL

Santiago, 22 de Abril de 2013

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Con fecha 293de Sept. de 2012, ANDRES MARCELO ORENA PEÑALILLO, con domicilio para estos efectos en Perú 881, Población Leonor Mascayano, Talcahuano, en adelante el "primer solicitante", solicita la inscripción del nombre de dominio timeless.cl. Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 12 de Oct. de 2012, la parte AVON PRODUCTS, INC., en adelante el "segundo solicitante", domiciliado en Avda. A. Bello 2711, Pio 19, Las Condes, ciudad de Santiago, solicitó para sí la inscripción del nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 17.573 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 4 de Marzo de 2013, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia, la cual fue celebrada con fecha 18 de Marzo de 2013, a la cual asiste don Leonard Gerbaud Kern, habilitado de derecho, del Estudio Sargent & Krahn, en representación del segundo solicitante, en rebeldía del primer solicitante y el árbitro que conoce de este conflicto. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

Conforme a lo expresado en el Acta, y encontrándose dentro de plazo, con fecha 2 de Abril 2013, la apoderado del segundo solicitante AVON PRODUCTS, INC., doña María Luisa Valdés Steeves, abogado, presentó demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, exponiendo sus argumentos y pruebas, alegando en lo medular lo siguiente:

Que, AVON PRODUCTS, INC., o AVON, es una reputada empresa estadounidense de cosméticos, perfumes y productos femeninos, que se ha internacionalizado con sus productos, exportándolos a distintos países de Europa y Sudamérica. AVON PRODUCTS, INC., es reconocida también como una de las mayores productoras y distribuidoras de productos cosméticos a nivel internacional, y ofrece en el mercado y a través de Internet, un producto que se denomina precisamente "TIMELESS", que así es reconocido por los consumidores y usuarios de la web.

Que, su representada cuenta con marcas comerciales, entre otras, "TIMELESS", (idéntica al nombre de dominio disputado "TIMELESS.CL") Registro Nº 831.289, "TIMELESS", denominativa, para distinguir "*cosméticos, fragancias, artículos de tocador, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado personal, cuidado de la piel, cuidado de los ojos, cuidado de los labios, cuidado capilar, cuidado de los pies y el cuidado de las uñas*", en clase 3.

Adicionalmente, también la tiene registrada en el extranjero, como en Argentina, Brasil, Reino Unido y Portugal. "TIMELESS" es una marca creada, registrada y profusamente utilizada en Chile y el extranjero, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.

Luego de señalar la vinculación entre marcas y nombres de dominio así como la relación entre el nombre de dominio solicitado *timeless.cl* y su mandante, sostiene que los usuarios de internet enfrentados al dominio "timeless.cl" pensarán con toda lógica y razón que éste contiene información relativa al producto de su mandante.

Para reforzar lo anterior, efectúa la siguiente comparación, la cual grafica claramente la confusión que se producirá en los consumidores. La comparación es elocuente:

- TIMELESS (marca comercial de su mandante)
- TIMELESS .CL (nombre de dominio en disputa)
- TIMELESS (nombre del producto de su mandante)

Como se observa la marca comercial de su mandante, sin agregar ningún elemento diferenciador, es idéntica al nombre de dominio en disputa, de manera que el dominio no tiene individualidad propia.

Luego señala los antecedentes de derecho haciendo una breve descripción de los nombres de dominio y su importancia, así como los principales criterios aplicables para la resolución de los conflictos de asignación de nombres de dominio: Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio; Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo; Criterio de la creación intelectual del signo pedido; Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido; Criterio de la Identidad; Uso efectivo en Internet del signo "TIMELESS" y finalmente cita el Convenio de París, en su artículos 6 Bis y 10 bis, los que se deberían aplicar en el caso de autos.

Acompañó los siguientes documentos

1. Copias simples de los certificados de registro marcario individualizados en el Nº 3 de esta presentación.
2. Impresión del sitio Web www.avon.com, sitio oficial de nuestra mandante, en el que se puede apreciar su historia y vasta trayectoria mundial en el mercado de los cosméticos y fragancias, además de su destacado perfume TIMELESS.
3. Impresión del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una breve reseña histórica de nuestra mandante, lo que da cuenta de su fama y notoriedad en el mercado.
4. Set de fotografías y afiches publicitarios del perfume TIMELESS de nuestra mandante, lo que da cuenta de la abundante difusión publicitaria y mediática que le ha otorgado AVON a este producto, siendo reconocido por los usuarios y consumidores.
5. Impresión del sitio Web www.fragrantica.com, en el que aparece una breve descripción del perfume TIMELESS de su mandante, destacando sus principales características y dando cuenta de su presencia efectiva en el mercado.
6. Impresión del sitio Web www.makeupalley.com, en el que se promociona y da a conocer el perfume TIMELESS de su mandante, dando cuenta de su presencia efectiva en Internet.
7. Impresión del sitio Web www.emol.cl en donde aparece una noticia titulada "Jon Bon Jovi, la imagen del nuevo perfume de AVON" y que da cuenta de la importancia de su mandante en el mercado internacional y de su gran presencia en uno de los medios de comunicación más importantes de nuestro país.
8. Impresión del sitio Web www.cl.avon.com, en el que se comercializa para Chile el reconocido perfume TIMELESS de su mandante, lo que demuestra su presencia en Chile, así como el reconocimiento que este posee en el mercado e Internet.

9. Impresión del sitio Web www.bellezasexy.com en donde aparece un artículo titulado "La historia de AVON" y que da cuenta de la larga historia de éxitos de su mandante en todo el mundo y que la han posicionado hoy como una de las de mayor importancia en su rubro.
10. Copia de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio www.viñasdelmaipo.cl.
11. Copia de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio promain.cl

Se hace presente que el primer solicitante no compareció a la audiencia de 18 de Marzo, ni se apersonó durante el transcurso del juicio, por lo cual el Tribunal no tuvo modo de informarse respecto a sus pretensiones y probanzas para obtener la asignación definitiva del nombre de dominio solicitado.

Por último y atendido al mérito de autos, en especial las probanzas rendidas por la segunda solicitante durante el proceso, el Tribunal con fecha 15 de Abril de 2013 cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:
Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la solicitud de asignación definitiva del nombre de dominio timeless.cl, intentada por el segundo solicitante en contra del primero, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción, transferencia, revocación o renovación del nombre de dominio, como se desprende del acápite segundo del artículo 6 del Reglamento de Nic Chile.

SEGUNDO:
Que, ante este Tribunal, el segundo solicitante AVON PRODUCTS, INC. ha probado ser una reconocida empresa de productos de belleza, con un alto nivel de posicionamiento, con lo cual se identifica en el mercado, y que es de público conocimiento -dada la masiva difusión que realiza de sus marcas-, al publicitar los productos que ella ofrece, en las publicaciones que efectúa, siendo entonces dichas expresiones uno de sus principales activos comerciales, por lo cual merece protección. Acompaña asimismo, copia de las inscripciones de nombres de dominio de la empresa, www.frangantica.com, www.makeupvalley.com, www.cl.avon.com y marcas comerciales que contienen la expresión "Timeless" o bien se relacionan con ésta, como su producto "TIMELESS", para acreditar sus dichos. Luego, indica que el primer solicitante estaría aprovechándose de la fama y prestigio de su marca ya que existe un riesgo de confusión y error para los usuarios y consumidores, en caso de asignarse el nombre de dominio solicitado a esta última, causando un grave daño y perjuicio en su contra.

TERCERO:
Que, los documentos acompañados por el segundo solicitante, no han sido objetados, han sido presentados en tiempo y forma y se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

CUARTO:
Que el nombre de dominio en disputa "timeless.cl" se compone íntegramente con un signo respecto del cual el segundo solicitante ha acreditado tener derechos previamente constituidos al registrar a su nombre la marca "TIMELESS", Reg. 831.289 denominativa, para distinguir "*cosméticos, fragancias, artículos de tocador, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado personal, cuidado de la piel, cuidado de los ojos, cuidado de los labios, cuidado capilar, cuidado de los pies y el cuidado de las uñas*", en clase 3. Adicionalmente, es titular de diversos registros para la expresión Timeless en

el extranjero, tales como Argentina, Brasil, Reino Unido y Portugal. Asimismo, ha probado que es titular de un producto, denominado TIMELESS, que es idéntico al nombre de dominio en disputa, lo que ha motivado iniciar la solicitud competitiva y la debida protección jurídica.

QUINTO:

Que, a mayor abundamiento, el segundo solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa al primer solicitante podría resultar en la afectación de su derechos marcarios, sobre los que tiene titularidad, que de conformidad con la prueba aportada, contienen el signo TIMELESS*,* que se comprende íntegramente en el dominio en disputa.

SEXTO:

Que este juicio arbitral se ha tramitado en rebeldía de la parte demandada don Andrés Marcelo Orena Peñalillo, el cual no ha acompañado en autos prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que la contraparte. No obstante que en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume, y el silencio del demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervención del demandado para lo fines señalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o el interés invocado. La pasividad y nula intervención del demandado en estos autos impide que se puede aplicar el principio *First come, first served,* ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien, cuando ambas parte acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica.

SEPTIMO:

Que, de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, este Juez Arbitro puede concluir que Avon Products, Inc. goza de mejor derecho para ser titular del nombre de dominio timeless.cl como consecuencia de ser titular de la marca comercial Timeless para distinguir productos de la clase 3, como se ha señalado y que también distingue uno de sus productos, con la misma denominación.

OCTAVO:

Que de otra parte, no se ha podido establecer con exactitud, algún interés legítimo ni los derechos del primer solicitante que se podrían ver afectados en caso de asignarse el nombre de dominio en disputa al demandante.

NOVENO:

Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal no puede hacer lugar a la petición de condena en costas a la contraria expresada por el segundo solicitante, ya que de sus argumentos y probanzas se desprende que tiene un mejor derecho, pero no así cuál sería la o las conductas que configurarían la supuesta mala fe de la contraria ya que ello no se advierte del análisis de los argumentos presentados para este fin, ni tampoco caben dentro de la hipótesis dispuesta en el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, norma que si bien se encuentra referida a conflictos de revocación de nombres de dominio, por analogía es aplicable -según el criterio mayoritario- a conflictos de asignación de nombres de dominio.

DECIMO:

Que, a mayor abundamiento, este Tribunal estima que es la segunda solicitante quien ha demostrado poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, basada principalmente en la marca comercial aludida, elemento que ha resultado determinante, más no único, en el presente conflicto. Es así como entonces, este Tribunal estima que no es procedente la aplicación del *principio del primer solicitante* antes mencionado, toda vez que dicho principio opera en situaciones de última ratio, es decir, cuando no

existen otros antecedentes sobre las cuales fundar la decisión, lo cual no ha sucedido en la especie según se explicó.

DECIMO PRIMERO:

Que el Tribunal hace presente a las partes que para arribar a la conclusión antedicha se ha utilizado principalmente, más no de manera absoluta, el criterio marcario ya desarrollado, sino que haciendo una aplicación extensiva -no sólo de lo dispuesto en el artículo 14 y demás normas del Reglamento de Nic Chile- como en otras aplicables al efecto, sino que se ha hecho un acabado análisis atendiendo, -entre otros-, a criterios de justicia y equidad.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "TIMELESS.CL" al segundo solicitante, esto es, AVON PRODUCTS, INC., representado por Sargent & Krahn, Rut 79.713.300-0
Que cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado Juez Árbitro
Nic Chile.

Resolvió doña Janett Fuentealba Rollat. Autorizan los testigos don Tommy Marchant Pozo y doña Loreto Véjar Villalobos.