Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio todoguante.cl

Santiago, 7 de noviembre de 2012.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 16582 de fecha 6 de agosto de 2012 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **"todoguante.cl"**;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto COMERCIALIZADORA FERRETERA TODO GUANTE LIMITADA, representada por Aníbal Oñate, con domicilio en Américo Vespucio Sur 107, oficina 202, Las Condes, Santiago, que inscribió dicho nombre de dominio con fecha 02 de abril de 2012, a las 19:53:52 GMT, y MANUFACTURAS DE CALZADO GUANTE LTDA. Rep. Silva & Cía., representada por Departamento de Dominios, con domicilio en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, que inscribió dicho nombre de dominio con fecha 23 de abril de 2012, a las 21:02:30 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 06 de agosto de 2012, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio todoguante.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 13 de agosto de 2012 a las 13:00 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital de fecha 06 de agosto 2012 y a las partes por carta certificada con fecha 7 de agosto de 2012, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 8 y 9 de autos.

QUINTO: Que el día 13 de agosto de 2012, a las 13:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña María José Arancibia Obrador, por la oponente, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 14 de autos.

SEXTO: Que con fecha 13 de agosto de 2012 se notificó por correo electrónico a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 14, según consta del estampado de fojas 15 A.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 28 de agosto de 2012, rolante a fojas 16 de autos, la parte de MANUFACTURAS DE CALZADO GUANTE LTDA., presento argumentos de mejor derecho en los siguientes términos: La parte, Manufacturas Guante, tiene dentro de su línea de calzado la marca registrada PULSO conforme se desprende de los registros de marcas comerciales, la cual se encuentra registrada con anterioridad a la solicitud de nombre de dominio en disputa. Que entre el nombre de dominio solicitado y la razón social y las marcas registradas de la parte existe una gran similitud gráfica y fonética. Que el nombre de dominio tan solo agrega la palabra "todo", la cual no cabe duda que el usuario de internet puede pensar que se trata de una página que abarque todos los productos confeccionados por la parte, de lo cual se puede observar que el nombre de dominio en disputa no logra una distintividad que lo haga reconocible por sí mismo. Que dicha similitud en el mercado es peligrosa porque trae como consecuencia la dilución marcaria y la confusión en el mercado, puesto que el público podría hacer una relación conceptual directa con el prestigio de la parte. Que la igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado a la parte. Que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de MANUFACTURAS DE CALZADO GUANTE LTDA. Invoca jurisprudencia. Solicita que el presente caso sea evaluado más allá del principio "first come, first served", cita los artículos 19 Nº 24 y 25 de la Constitución Política del Estado, 582, 583 y 584 del Código Civil, 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile. Alega notoriedad del signo pedido, el que se encuentra incluido en el nombre de dominio en controversia, en mérito de todo lo cual solicita sea acogida su demanda y le sea asignado el dominio en definitiva.

OCTAVO: Que mediante resolución de 29 de agosto de 2012, rolante a fojas 48, se confirió traslado de la presentación de la parte de Manufactura de Calzados Guante Ltda., el que fue evacuado en rebeldía.

NOVENO: Que por resolución de fecha 7 de septiembre de 2012, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 49 de autos, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "todoguante" o en sus partes componentes; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "todoguante" o de sus partes componentes.

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Manufactura de Calzados Guante Ltda. rindió las siguientes pruebas: 1) Reporte de marcas comerciales (fs. 23 a fs. 39); 2) Impreso página de Nic Chile dominio inscrito "guante.cl" (fs. 40) y 3) Impresiones de la página Web www.guante.cl (fs. 41 a fs. 47).

La parte de Comercializadora Ferretera Todo Guante Limitada, no rindió pruebas.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 28 de septiembre de 2012, rolante a fojas 50, se citó a las partes a oír sentencia.

DUODECIMO: Que por resolución de fecha 29 de octubre de 2012, rolante a fojas 51, el Arbitro dictó las medidas para mejor resolver consistentes en: 1) inspección personal del tribunal a la red internet y verificación de los siguientes sitios web: www.todoguante.cl y

www.guante.cl. 2) Ingreso al sitio web www.sii.cl y verificación por el Rol Unico Tributario de las partes de la índole de sus actividades, de la fecha de inicio de actividades y de timbraje de libros y documentos tributarios, y 3) La aportación por las partes de prueba documental relativa al contenido de las diligencias señaladas en los números 1 y 2 precedentes. Se fijó para tales efectos la audiencia del día 6 de noviembre de 2012, a las 9:15 horas, en la oficina del Arbitro.

DECIMO TERCERO: Que con fecha 6 de noviembre de 2012, a las 9:15 horas, se llevó a efecto la diligencia de medidas para mejor resolver, con asistencia de la apoderado de la oponente y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta con lo obrado rolante a fojas 59 y acompañándose a los autos, con conocimiento de las partes, los impresos rolantes de fojas 52 a 58.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Comercializadora Ferretera Todo Guante Limitada, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, además de dicha presunción, se beneficia con la circunstancia de corresponder su nombre o razón social de Comercializadora Ferretera Todo Guante Limitada con el dominio en controversia, lo cual fue confirmado con el impreso “Consulta situación tributaria de terceros” rolante a fojas 57. Se beneficia también de la circunstancia de haber comprobado el Arbitro que el sitio web abierto con el dominio www.todoguante.cl ofrece artículos de seguridad industrial, y en el catálogo constan zapatos de seguridad, guantes y overoles, de todo lo cual se dejó constancia en el acta de fojas 59; pero, del mismo modo, no resulta ser cierta la afirmación que consta en dicho sitio web de haber sido fundada la empresa en el año 2011, pues su inicio de actividades tuvo lugar el día 26 de marzo de 2012 (acta de fojas 59 e impreso “Consulta situación tributaria de terceros” de fojas 57), siendo del caso agregar que, de

acuerdo al documento "Consulta", de fojas 57, todos los timbrajes de documentos datan del año 2012. Además, en el mismo impreso de fojas 56, donde consta la fecha de su creación, la empresa se identifica en 3 ocasiones con mayúsculas: COMERCIALIZADORA DE GUANTES CASEG, TODO GUANTE y TODO GUNATE, desprolijidad esta última que no fue explicada por la parte. Asimismo, en el impreso de "Consulta" rolante a fojas 57, aparece como actividad registrada de esta parte ante el Servicio de Impuestos Internos la de "venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción", sin que pueda ser explicado a total satisfacción el vínculo de esa actividad con aquella que refiere el sitio web consultado.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Manufactura de Calzados Guante Ltda., argumentó y comprobó con la documental rendida la titularidad de numerosos registros marcarios con la expresión "Guante" o que incluyen la expresión "Guante", que distinguen su actividad en el rubro del calzado, particularmente calzado masculino. Demostró también la titularidad del dominio "guante.cl" con el cual tiene activa la página web que promociona sus actividades. Dicha prueba, junto con la inspección practicada por el Arbitro cuya acta rola a fojas 59, permitió verificar que la fábrica de calzado "Guante" fue fundada en el año 1928, y conocida desde su inicio con el nombre de "Guante". Que tiene presencia y fábricas en Chile y en el extranjero, y que en el catálogo se ofrecen diferentes líneas de calzado y accesorios tales como billeteras, cinturones, chaquetas y bolsos. Finalmente, el Arbitro estima fundadamente, dados los antecedentes señalados, así como el amplio conocimiento público y difusión de que gozan sus productos, que la expresión "Guante" goza de fama y notoriedad para distinguir los productos y marcas de la oponente.

QUINTO: Que, a juicio de este Arbitro, resulta fundamental para dirimir esta controversia determinar si la expresión "Todo Guante", con la cual se comercializan artículos de seguridad consistentes en calzado, guantes y overoles, puede coexistir en la red Internet con la expresión "Guante", con la cual se comercializa calzado y sus accesorios. Este arbitro no lo estima así, dadas las siguientes razones: 1) la fama y notoriedad de la expresión y marca "Guante" en el rubro del calzado masculino; 2) El tratarse el calzado de uno de los 3 productos en catálogo de la primera solicitante; 3) la expresión "Todo" antepuesta a "Guante" no le confiere suficiente distintividad; 4) la expresión "Guante", ciertamente, no se vincula al rubro de la oponente, pues el guante es un producto distinto al calzado, en cuanto cubre las manos y no los pies; sin embargo, fluye de la publicidad de la Fábrica de Calzados Guante que la vinculación se busca merced a considerar el guante como un producto fino y cómodo, atributos que se conducen a las distintas líneas de calzado "Guante". Por el contrario, la palabra "Guante" sí se vincula a uno de los 3 productos del catálogo de la primera solicitante, esto es, los guantes de seguridad, pero no guarda otra relación alguna con las actividades de ferretería y construcción.

En tal sentido, estima este Arbitro que la expresión "Todo Guante", al ser comprensiva de todos los aspectos relacionados con "Guante", sobrepasa el límite de lo razonable para una empresa comercializadora ferretera que entre sus productos comercializa guantes de seguridad, y amenaza derechamente a la marca, productos y actividades de la oponente, antiguas, famosas y notorias en el rubro del calzado, que ambas partes también comparten.

SEXTO: Que, en mérito de lo antes considerado, y por cuanto se estima que la oponente demostró tener un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, se acogerá la demanda deducida, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de MANUFACTURAS DE CALZADO GUANTE LTDA. en contra de COMERCIALIZADORA FERRETERA TODO GUANTE LIMITADA y se asigna el nombre de dominio todoguante.cl a favor de MANUFACTURAS DE CALZADO GUANTE LTDA., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos doña Melania González Fuentes, C.I. 15.936.198-5 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.