MAT: Asignación de nombre de dominio **"vanni.cl"**

Santiago, 25 de Octubre de dos mil diez.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF11849 de fecha 5 de Enero de 2010, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"vanni.cl";** entre don Pedro Patricio Jaque Jara e Industrias Vanni S.A.

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 12 de enero de 2010, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 26 de Enero de 2010 a las 12:30 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 26 de enero de 2010, con la asistencia de la parte de Industrias Vanni S.A, como segundo solicitante, representada por don Ivo Skoknic Larrazabal, y en ausencia de la parte de Italnet para Vanni, como primer solicitante.

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de

Industrias Vanni S.A hizo valer dentro de plazo ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio vanni.cl, para lo cual sostuvo lo siguiente: a) Que Industrias Vanni S.A es una compañía formada en el año 1999, época en la cual adquirió la totalidad de los activos de la antigua empresa Vanni S.A, la que había sido declarada en quiebra, y entre ellos, una serie de registros marcarios que amparan sus productos. El objeto de la compañía es la fabricación, producción, compra, venta y arrendamiento, importación, exportación, comisión, consignación, distribución, representación y comercialización de toda clase de artículos de papel, de cartón, de aluminio y de plástico, y artículos para fiestas. El éxito de la empresa le ha significado un posicionamiento en el mercado, siendo ampliamente conocida en el rubro, lo que ha traído como consecuencia que algunas personas hayan pretendido aprovecharse de esta circunstancia, usando de forma indebida su nombre, a fin de obtener un lucro con ello, y produciendo un menoscabo a Industrias Vanni S.A. b) Que en cuanto a registros marcarios, Industrias Vanni S.A., es titular de los siguientes: 1. Registro N° 803.808, por 10 años desde el 7 de Agosto de 2007, el cual renovó al N° 491.242 de 7 de Agosto de 1997, el cual a su vez renovó al registro N° 320.250, y que ampara productos de la clase 16 y 21; 2. Registro N° 803.809, por 10 años desde el 7 de Agosto de 2007, el cual renovó al N° 491.244 de 7 de Agosto de 1997, el cual a su vez renovó al registro N° 320.250, y que ampara establecimiento industrial para la fabricación de productos de las clases 16 y 21; 3. Registro N° 803.807, por 10 años desde el 7 de Agosto de 2007, el cual renovó al N° 578.426 de 7 de Agosto de 1997, y que ampara establecimiento comercial de venta de toda clase de productos de las clases 16 y 21. c) Que su nombre constituye lo que en doctrina se denomina como Marcas Famosas, por lo que de asignarse el nombre de dominio al demandado, se le produciría un grave menoscabo a su patrimonio comercial e industrial,

más aún si se considera que el dominio en la actualidad, es usado por la contraparte para promocionar artículos de la misma clase, incurriendo en un acto ilícito al autodenominarse como "Una Empresa Vanni". Que ello, lleva a concluir el abierto aprovechamiento que intenta hacer la primera solicitante de ese prestigio, induciendo de forma dolosa a los consumidores a un error. Asimismo, señala que sería del todo injusto que a una empresa que legalmente tiene el nombre en disputa, y que ha invertido cuantiosos recursos en protegerlo no solo para sus productos, sino que como establecimiento comercial e industrial, con registros que tienen más de 20 años, fuera despojada del legítimo derecho a usar su nombre registrado en Internet, considerando el uso masivo de este medio y sus implicancias en todos los ámbitos. Sobre el particular, señala que el Art.° 14 del Reglamento NIC Chile expresa que "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del procedimiento de mediación y arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente". d) Que, por otro lado, el artículo 22 de la Reglamentación si bien está en el acápite de la revocación, sugiere al Sr. Árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona su tesis: "*Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe*", para lo cual se trascribe a continuación el resto del citado artículo; e) Que de asignarse en definitiva el dominio al primer solicitante, traería

como consecuencia que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificativa similar a las marcas, dominios, y razón social de su representada, como en el hecho ocurre, que identifique los mismos productos que ella fabrica y comercializa, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que su representado tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional; f) Que todo lo anterior, conlleva un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. Que además, debe considerarse que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio "vanni.cl" a la contraria, la cual, mas encima, permite que en el mismo se incurra en actos que vulneran abiertamente la legislación marcaria y sobre competencia leal; g) Que, por lo expuesto, no cabe duda de que su parte tiene mejor derecho a la asignación de nombre de dominio en conflicto, por su presencia comercial, trayectoria y posicionamiento, a lo que debe agregarse la antigüedad de los registros marcarios, y al hecho de que la otra parte ofrece los mismos productos que fabrica y comercializa Industrias Vanni S.A, atribuyéndose de forma dolosa y con el fin de engañar, la calidad de empresa ligada a esta, lo que es totalmente falso;

6.- Que en respaldo de sus pretensiones, el segundo solicitante acompañó: a) Copia autorizada de la inscripción en el Registro de Comercio de los estatutos de Industrias Vanni S.A; b) Certificados de

registro de marca comercial "Vanni" antes aludidos; y c) Acta de diligencia de 9 de diciembre de 2009, efectuada por el Notario de Santiago don Alberto Mozó Aguilar, respecto de la página web usada por la demandada bajo el nombre de "vanni.cl", y en la cual se certifica que en la misma una empresa de nombre Cápac promociona artículos de la clase 16 y 21, y se autodenomina como "Una Empresa Vanni";

7.- La parte de Italnet para Vanni no presentó demanda de mejor derecho, por lo que por resolución de fecha 5 de Abril de 2010, se tuvo por presentada la demanda sólo por la parte de Industrias Vanni S.A, y se dio traslado a Italnet para Vanni por el plazo de 5 días hábiles para contestar o rebatir las pretensiones o aseveraciones efectuadas por la contraria;

8.- Haciendo uso del traslado conferido, compareció don Jaime Palma Oyedo en representación del Sr. Peter Vanni Chiamil, quién expuso: a) Que su cliente, Peter Vanni Chiamil, pidió el dominio .cl denominado "vanni" a través de la empresa Italnet, que le brinda asesoría en el ámbito de diseño y estructuración de páginas web y sistemas informáticos en general; b) Que la petición de dominio "vanni" la realizó el Sr. Pedro Patricio Jaque Jara, contacto administrativo de la empresa Italnet, el día 21 de septiembre de 2009, como primera presentación en Chile ante la entidad administradora de los dominios .cl. La petición en comento, la solicitó el Sr. Jaque Jara indicando que se realizaba por parte de Italnet para Vanni, queriendo indicar que se estaba pidiendo para el Sr. Peter Vanni Chiamil, el verdadero solicitante del dominio "vanni" de autos; c) Que habiéndose percatado que la petición se debía pedir a nombre de don Peter Vanni Chiamil, se solicitó el cambio de titularidad del dominio "vanni", frente a lo cual se informó en NIC Chile que dicho cambio no podía hacerse efectivo, dado que el dominio en cuestión se encontraba con una "oposición", o mejor dicho,

con una segunda solicitud presentada por la empresa Industrias Vanni S.A; d) Que en el contexto de protección de signos distintivos de productos y/o servicios considerados en la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, llámense estos marcas comerciales, indicaciones geográficas o denominaciones de origen, en ningún caso se puede negar el cambio de derechos de titularidad, cualquiera haya sido la razón por la cual se hubiere solicitado a nombre de una persona distinta del verdadero titular o dueño, razón por la cual es inexplicable la negativa de la administración de los dominios .cl por no reconocer que el obtentor y titular del dominio "vanni" pedido el día 21 de Septiembre de 2009 es su cliente don Peter Vanni Chiamil; e) Que, solicita se entienda que el titular Italnet para Vanni no existe, sino que debe tenerse presente que el dominio "vanni" sea considerado bajo la titularidad de su representado don Peter Vanni Chiamil; f) Que, entendido de la forma planteada, pasa a revisar los aspectos de fondo. Primeramente, debe tenerse en cuenta que antes de los derechos legales respecto a la obtención de la propiedad sobre determinados signos o expresiones, está el derecho natural a proteger los nombres propios de las personas, así como los apellidos que identifican a las familias a lo largo de sus vidas. Es el caso del apellido Vanni, cuya familia ha desarrollado negocios en el rubro gastronómico durante muchos años y que tiene clara identificación en sus círculos de proveedores y/o clientes; g) Que, el dominio "vanni" se inscribió por primera vez el 10 de Junio de 1999 en el NIC de la Universidad de Chile, para la familia Vanni Chiamil y se ha venido usando consistentemente desde aquella fecha, como es posible apreciar en extracto obtenido de la página web de Nic Chile que se acompaña, referido a la historia del dominio "vanni.cl" desde aquella fecha hasta el año 2009; h) Que, asimismo, se acompaña carta enviada el 15 de Junio de 1999 a don Peter Vanni Chiamil, de parte del CEO de Italnet, don Ricardo Seisdedos Acchiardo, en que dicho ejecutivo de la

empresa Italnet le informa la obtención del dominio .cl "vanni", así como la generación de correos electrónicos asociados a dicha denominación o dominio; i) Que, se enfrenta a una petición del dominio "vanni" en que su parte tiene la prioridad en la presentación (First to File), ya que la petición ingresó el día 21 de septiembre de 2009, en circunstancias que la demandante u oponente recién ingresó su petición en Octubre de 2009; j) Que, igualmente, está demostrado que su parte tiene derechos adquiridos sobre el dominio Vanni desde hace ya más de 10 años, tiempo más que suficiente para que cualquier derecho se consolide: k) Que, en definitiva, ni los hechos ni el derecho le asigna mérito alguno a Industrias Vanni S.A para reclamar que le corresponde la titularidad del dominio .cl "vanni", por lo que solicita tener por contestada la demanda, no dando lugar a la misma, y concediendo el dominio .cl "vanni" a su cliente Peter Vanni Chiamil;

9.-En respaldo, acompañó carta de 15 de Junio de 1999, del CEO de Italnet don Ricardo Seisdedos Acchiardo a don Peter Vanni Chiamil; historia de dominio NIC de la denominación VANNI, desde 1999 hasta el año 2009 (extractada de página web de Nic Chile).

10.-Por resolución de fecha 31 de Mayo de 2010 se tuvo por contestada la demanda, y por acompañados los documentos, con citación.

11.-La parte de Industrias Vanni S.A interpuso recurso de reposición en contra de la resolución de fecha 31 de Mayo de 2010, que aceptó la comparecencia y tuvo por contestada la demanda por parte de don Peter Vanni Chiamil, quien se atribuye la calidad de titular del dominio en disputa, señalando que: a) De acuerdo a la información que suministra actualmente la página oficial de NIC Chile, el dominio en conflicto fue solicitado por don Pedro Patricio Jaque Jara, para "Italnet para Vanni", agregándose como organización la de Italnet, y sin que en parte alguna se expresara que la solicitud se efectuaba en representación o para el Sr. Vanni Chiamil, quien por lo demás reconoce

expresamente que "*La petición en comento, el Sr. Jaque Jara la solicitó indicando que se realizaba por parte de Italnet para Van,* ***queriendo indicar?*** *que se estaba pidiendo para el Sr. Peter Vanni Chiamil, mi mandante y el verdadero solicitante del dominio Vanni de autos*". Lo cierto es que el verdadero solicitante es quien se consigna en la solicitud, y en ella nada se dice respecto del Sr. Vanni Chiamil; b) Que de acuerdo al Reglamento de Nic, es titular de un dominio quien lo solicita, en la especie Italnet, y se agrega en su artículo 17 letra a) que las transferencias en caso de actos entre vivos, requerirán de: 1. comunicación escrita por parte del asignatario actual dirigida a NIC Chile, en el cual se identifique como tal con su Rut y firma, donde exprese su voluntad de traspaso e identifique al nuevo asignatario de dominio, el Rut de éste, y una casilla de correo electrónico de contacto para futuras comunicaciones, o bien, 2. Contrato privado autorizado ante notario o escritura pública, en los que se haya dejado expresa constancia de exhibición de los documentos que habilitan a los comparecientes en él (escritura de personería, contrato de mandato, etc.), con certificación de vigencia y demás trámites que en derecho se requieran; c) Que no consta que el compareciente haya efectuado estos trámites ante NIC, y por ende no es legítimo contradictor en esta causa, ni legalmente propietario del dominio en disputa. De aceptarse lo contrario, cualquier persona puede atribuirse la calidad de dueño de un dominio, bajo el pretexto de que hubo un error en la solicitud; d) Que por todo lo anterior, la resolución que admite la comparecencia de don Peter Vanni Chiamil, tener por contestada la demanda, y por acompañados sus documentos, debe ser enmendada, y en su reemplazo, no dar lugar a dicha comparecencia, por no constar en autos ni en NIC Chile, la calidad invocada por él.

12.- Por resolución de fecha 15 de Julio de 2010, se tuvo por interpuesto el recurso de reposición, y se dio traslado a la parte de Italnet para

Vanni por el plazo de 3 días hábiles para contestar, sin que ello haya ocurrido.

13.- Por resolución de fecha 1 de octubre de 2010, este Juez acogió el recurso de reposición interpuesto, dejando sin efecto lo resuelto con fecha 31 de Mayo de 2010 y proveyendo en su lugar que no ha lugar a todo lo solicitado por no tener legitimación activa en estos autos don Peter Vanni Chiamil.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

14.- Que fluye para éste Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio "vanni.cl", basado en argumentos de hecho y de derecho, toda vez que la parte de Italnet par Vanni presentó en primer lugar la solicitud; y el segundo solicitante se ha fundado esencialmente en la titularidad de registros de marcas comerciales de la denominación Vanni, y su uso como razón social o nombre comercial;

15.- Que, son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa los siguientes:

a) Que la solicitud de inscripción del nombre de dominio "vanni.cl" fue presentada por la organización Italnet para Vanni como primer solicitante;

b) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante, en su reemplazo compareció un tercero ajeno a la presente causa, cuya presentación fue desestimada por no haber logrado acreditar la titularidad de los derechos litigiosos, careciendo en consecuencia de una legitimación activa. De esta forma, necesariamente hubo de tenerse al primer solicitante en rebeldía de sus pretensiones;

c) Que, por el contrario el segundo solicitante hizo valer sus argumentaciones y consideraciones fundadas en argumentos objetivos, precisos y demostrables, confirmando un legítimo interés;

16.- Que en el sentido expuesto, el segundo solicitante demostró

sobradamente ser titular y usuario actual y legítimo de la denominación "vanni" bajo sus distintas formas de protección jurídica, léase marca comercial, razón social y/o nombre comercial;

17.- Es por ello que frente a esta situación, este Árbitro se hizo la pregunta de si basta para dirimir el conflicto planteado, el mero hecho de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, no obstante ser el segundo solicitante titular de la marca comercial "vanni". Para una adecuada respuesta, era muy relevante que el primer solicitante también acreditara además su derecho preferente, por medios de pruebas aptos y consistentes, todo para desvirtuar lo sostenido por la contraria, lo que no ocurrió. Ello, queda confirmado por las propias normas del Reglamento, en cuanto los nombres de dominio ".cl" no deben afectar derechos de terceros;

18.- Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de "First come, first served", el mismo no resulta ser una regla general absoluta, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante como es este caso. Precisamente, la excepción al principio se ampara entre otros, en la validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrándose en semejantes condiciones;

19.- Que sin otro tipo de razones que las ya expuestas, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Árbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, y el sustento de su protección a través de privilegios industriales (marcas comerciales), por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia;

20.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme a las

facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "vanni.cl";

21.- Que además el Reglamento contempla en su Art. 6º que "*Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.*". Que asimismo, el Art. 14 del Reglamento dispone expresamente que "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.*"

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 836 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "vanni.cl" a la parte de Industrias Vanni S.A. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante, Italnet para vanni.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Pía Béjares Casanueva	Hans Weber Orellana
C.I Nº 15.385.486-6	C.I Nº 15.373.659-6