Fallo arbitral por dominio "zoechile.cl"

FELIPE ANDRÉS CISTERNA CONCHA

-v-

OPTICAS GMO CHILE S.A.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 30 de Diciembre de 2008

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio 0F09016 de 11 de Junio de 2008, 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 zoechile.cl

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto **FELIPE ANDRÉS CISTERNAS CONCHA** domiciliado en Los Alerces 2715 casa O, Comuna de Ñuñoa, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "zoechile.cl", el cual pidió a su favor el día 21 de Febrero de 2008, a las 12:15:34 horas GMT y **OPTICAS GMO CHILE S.A.**, representada por Sargent & Krahn, domiciliado para estos efectos en calle Avenida Andrés

Bello 2711, comuna de las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio “zoechile.cl”, el cual pidió a su favor el día 26 de Febrero de 2008, a las 19:40:35 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 20 de Junio de 2008, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 7 de Julio de 2008, a las 09:30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por cartas certificadas a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 5 de autos y a NIC Chile en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 7 de Julio de 2008, tuvo lugar el comparendo decretado con la asistencia del segundo solicitante del nombre de dominio “zoechile.cl”, don Luis Ignacio Vergara López, egresado de derecho, en representación de **OPTICAS GMO CHILE S.A.** representada por Sargent & Krahn, y en rebeldía de la parte de primer solicitante, procediendo el Arbitro a calificar la personería del compareciente y la consignación decretada, estimando ambas suficientes y acto seguido acordar y fijar las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 6 de autos.

QUINTO: Que por resolución de fecha 8 de Julio de 2008, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él.

SEXTO: Que por escrito que rola a fojas 42, de fecha 21 de julio de 2008, la parte de **OPTICAS GMO CHILE S.A.**, solicitó la asignación del nombre de dominio "zoechile.cl" a su favor aduciendo las siguientes razones:

- Que Ópticas GMO Chile S.A., es una empresa dedicada al rubro de producción y comercialización de artículos para la visión. Que el prestigio alcanzado por esta se debe a los altos estándares de calidad tanto de los productos de elaboración propia, como por la distribución de productos de importantes empresas extranjeras, en este sentido es que se le encargo la distribución en Chile de los prestigiosos anteojos reconocidos por el signo "ZOE". Que por lo anterior Ópticas GMO Chile S.A. en la actualidad es una empresa líder en su giro;
- Que Opticas GMO Chile S.A. cuenta con numerosas marcas las cuales se encuentran registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial, entre las que se encuentra "ZOE" bajo el registro N° 806.701, denominativa para distinguir productos en clase 9;
- Que, comparado "ZOE" (marca comercial de mi mandante) con "zoechile" (nombre de dominio en disputa) se puede comprobar que la marca de mi representada se encuentra contenida íntegramente en el nombre de dominio en conflicto y es idéntica al elemento principal y distintiva de

este, de manera de que la posibilidad de confusión que existiría para los usuarios de internet es simplemente evidente. La sola adición de la expresión Chile no tiene merito creativo, no puede considerarse como un elemento diferenciador de la marca

?? Lo anterior, dado que el sitio www.zoechile.cl está dedicado a la "salud Integral"; y que la expresión "salud" es definida por la real academia española de la lengua como : " estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente sus funciones". Mi mandante ofrece "... anteojos y lentes ópticos... recetados y para leer", por lo que, en consecuencia, para la actora, el nombre de dominio en disputa inducirá a indeseables confusiones y errores a los usuarios de Internet puesto que bajo la expresión "ZOE" se ofrecen anteojos y lentes ópticos, los cuales como es sabido disminuyen los efectos de alguna patología ocular, lo que hace entender que los anteojos ópticos son recetados cuando existe algún problema de salud.

SEPTIMO: Que por resolución de fecha 7 de Agosto de 2008, notificada con la misma fecha, la cual rola a fojas 48 de autos, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de OPTICAS GMO CHILE S.A., y se confirió traslado al primer solicitante, FELIPE ANDRÉS CISTERNAS CONCHA, el cual fue evacuado en rebeldía.

OCTAVO: Que con fecha 3 de Septiembre de 2008, mediante resolución que rola a fojas 49 de autos, notificada con esa misma fecha, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y

pertinentes controvertidos los siguientes: “Derechos y/o interés de las partes en el nombre “zoechile.cl” y “utilización efectiva que las partes han hecho del nombre “zoechile.cl”.

NOVENO: Que, con fecha 17 de Septiembre de 2008 y durante el término probatorio solo la parte de OPTICAS GMO CHILE S.A., acompañó nuevas pruebas, las cuales rolan a fojas 50 de autos, con citación de la contraria:

1. Impresión del sitio web www.deremate.cl, en el que se promociona la venta de anteojos de sol marca ZOE en Ópticas GMO. ;
2. 6 (seis) armazones de anteojos de sol marca ZOE, que se comercializan en ópticas GMO.
3. 6 (seis) armazones de anteojos ópticos marca ZOE, que se comercializan en ópticas GMO.

DECIMO: Con fecha 26 de septiembre el primer solicitante efectúa su primera presentación en juicio, a lo cual se resuelve, no dando lugar a lo principal, y recibiendo la documentación que se detalla:

1. Copia de escritura pública empresa EIRL “Felipe Andrés Cisternas Concha Servicios integrales de Kinesiología y teparias complementarias E.I.R.L.”
2. Impresión de Imagen Corporativa.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este arbitraje es determinar a cuál de las partes que han demandado, en su concepto, su mejor derecho sobre el

dominio en disputa, debe, en definitiva, asignársele, fundado en los argumentos de hecho, derecho y las pruebas rendidas por cada uno.

SEGUNDO: La parte de **FELIPE ANDRÉS CISTERNA CONCHA**, es el primer solicitante, situación que sustenta una presunción de mejor derecho a su favor al alero del principio "first come, first served". Tal como este sentenciador lo ha señalado reiteradamente en sus fallos, aquel principio no importa una regla absoluta, tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte de quien le corresponde la probanza del mismo en contra del principio antes señalado, esto es, el segundo solicitante. Pues bien, el valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho sino de un principio, esto es; "*first come, first served*".

TERCERO: Que, además, FELIPE ANDRÉS CISTERNA CONCHA, primer solicitante, ha acreditado con documentación tener derechos en la palabra "ZOE", de la cual se sirve para sus actividades empresariales y publicitarias en el rubro de su giro comercial.

CUARTO: Que por su parte, OPCTICAS GMO CHILE S.A., ha acreditado con abundante documentación tener derechos en la palabra "ZOE", de la cual también se sirve para sus actividades comerciales y publicitarias en el rubro de su giro comercial, con la vinculación distinta y considerable para este sentenciador.

QUINTO: Que con lo expresado en los considerandos anteriores, se establece, a juicio de este sentenciador, con claridad que ambas partes tiene legítimos derechos e intereses en el nombre de dominio en disputa "ZOECHILE.CL", pero con distinta causa a pedir. En efecto, el segundo solicitante, teme con fundamentos, que su marca y productos se vean confundios con otra industria comercial, aunque de nichos comerciales distintos, pero no distantes y se asocie a una empresa que fonéticamente tiene coincidencia con su marca y con el consiguiente riesgo de dilución de la misma; y el primero, que se le impida ejercer libremente su giro comercial al restarle el potencial económico que significa la presencia en la red.

SEXTO: Que, además, ante la decisión de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro y su titular, este sentenciador, se inclina preferentemente por quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo y su protección a través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripción de una marca comercial y la inscripción de nombres de dominios, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica en estricta relación al objeto de este juicio arbitral, la disputa del dominio "ZOECHILE.CL".

SÉPTIMO: Que, para el caso sub lite ambas partes han aportado pruebas que, examinadas bajo las reglas propias de este arbitraje, no permiten formar convicción a este sentenciador que el segundo solicitante tenga mejores derechos que el primero. Más aún, forma clara convicción a este tribunal, que la palabra **ZOE** no es creación intelectual de ninguna de las partes de este conflicto, tal como lo muestran y demuestran los registros y bases de datos del Departamento de

Propiedad Industrial, donde existen otras solicitudes de marcas a personas distintas a las partes de este conflicto.

OCTAVO: Que la demandada, primer solicitante, ha declarado en este proceso cuales son y serán los objetivos, contenidos y fines del portal "zoechile.cl", lo cual en todo proceso judicial como el de la especie, constituyen confesión judicial y su infracción tendría el mérito de configurar causales de revocación del nombre de dominio inscrito a su favor tal como lo consagra el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio Cl.

NOVENO: Que en consecuencia de lo anterior, es convicción de este sentenciador que el principio "first come, first serverd", no cede por no haber demostrado, el segundo solicitante, mejor derecho en el dominio en disputa, con lo cual no ni existe ni siquiera igualdad en la probanza y plena aplicación del principio.

DECIMO: Que, junto a lo anterior, el anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver, además, de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le declare;

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

RESUELVO;

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “zoechile.cl” al primer solicitante, esto es, **FELIPE ANDRES CISTERNAS CONCHA, representando a Zoé.**

SEGUNDO: Que no se condena en costas al segundo solicitante, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a NIC Chile en la forma correspondiente; fírmese la presente resolución por el árbitro, su actuario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile una vez transcurrido el plazo para eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro

Gonzalo Angeli Gutiérrez
Secretario

Paulina Farías Castro
16.122.546-0

Macarena Vidal Cornejo
15.725.599-1