Rol No. 114- 2013
Juicio arbitral 2mm.cl
YERKO FELIPE ANDRES MARTINEZ PALOMINOS vs. GERMAN MOLINA MOREL

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
2mm.cl

Santiago, 14 de Enero de 2014.

VISTOS:

Con fecha 07 de Mayo de 2013, don YERKO FELIPE ANDRES MARTINEZ PALOMINOS, domiciliado para estos efectos en Raúl Olguín 02661, Puente Alto, Santiago, solicita la asignación del nombre de dominio **2mm.cl**. Con fecha 06 de Junio de 2013 y encontrándose dentro de plazo, GERMAN MOLINA MOREL, con domicilio en Avda. A. de Córdoba 5151, piso 8, La Condes, Santiago, solicita la inscripción para sí del referido nombre de dominio.

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 18900 de 26 Nov. 2013 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio, aceptando dicho encargo según consta en autos, 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 09 de Diciembre de 2013, concurriendo a ella don Yerko Felipe Andrés Martínez Palominos, el primer solicitante, y don Oscar Rodríguez Baeza, abogado, en representación del segundo solicitante, don Germán Molina Morel, como agente oficioso, y del árbitro que conoce del presente conflicto.

Al no producirse conciliación, por manifestar ambas partes interés en el nombre de dominio, el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a las partes asistentes, y firmada por los presentes.

Con fecha 23 de Diciembre, el apoderado del segundo solicitante asume patrocinio y poder y ratifica la comparecencia como agente oficioso, lo que se proveyó con fecha 24 de Diciembre y se notificó a las partes.

De acuerdo a lo dispuesto en el Acta, y según rola a fojas 12 del expediente, don Oscar Rodríguez Baeza, abogado, en representación del segundo solicitante GERMAN MOLINA MOREL, interpuso demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, en la cual expone sus argumentos y probanzas para obtener en definitiva le sea asignado el dominio en disputa. Según lo expuesto, se desprende principalmente lo siguiente:

1.- Que su mandante, don Germán Molina Morel es un constructor civil, académico, empresario y dirigente gremial chileno, ex presidente de la Cámara Chilena del Construcción; que junto a otros socios capitalistas, fundó

la constructora Molina Morel y Cía. Ltda. Fue también presidente de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción (1966-1983) antes de asumir como presidente de la propia CCHC (1983-1985). También fue presidente de la Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Pensiones (1988-1990), presidente de AFP HABITAD (1986-1999), Presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) entre otros cargos de importancia.

2.- Que su mandante, tiene la titularidad de la marca comercial "**MM"®",** a saber:
-Registro N° 1.006.570, para la marca comercial **"M.M."**, incluye Establecimiento comercial de compra y venta de maquinarias para la industria y construcción, clase 7 en la Región Metropolitana.
-Registro N° 943.225, para la marca comercial **"M.M."**, incluye Servicios dedicados a la promoción de negocios y a la importación de maquinarias para la industria y la construcción, clase 35.- Servicios dedicados a inversión de valores mobiliarios e inversiones en toda clase de bienes raíces y muebles; al financiamiento de negocios y a la asesoría de otras empresas; al alquiler de maquinarias para la industria y el corretaje de propiedades y valores mobiliarios., clase 36.- Servicios dedicados al alquiler para la construcción, clase 37.-
-Registro N° 867.879, para la marca comercial **"MM"** incluye servicios de corretaje de propiedades, clase 36.-
-Registro Nº 780.068, para la marca comercial "**MM**", incluye empresa constructora, clase 37.-

3. Que la propiedad plena que tiene su mandante sobre estos signos, le otorgan la exclusividad de su uso, goce y, disposición, lo que lo faculta para apropiarse en forma exclusiva de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar y, le permite oponerse a cualquier tercero que pueda afectar los derechos marcarios (dominio) incorporado con anterioridad a su patrimonio. Que esta propiedad se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su artículo 19 N° 25 y, por el Código Civil en su artículo 584.

4.- Que a mayor abundamiento, su representado tiene inscrito el nombre de dominio mm .cl e imm.cl

5.- Que existe una cuasi identidad fonética y grafica de la solicitud de nombre de dominio con la marca comercial de su representado, a saber:
MM® (marca registrada), **mm.cl** (nombre de dominio), **imm.cl** (nombre de dominio) y **2MM,** el nombre de dominio solicitado. Que así entonces, el concepto *2mm* induce a errores y confusiones con respecto a la procedencia de los servicios, siendo el concepto marcario MM® famoso y notorio.

6.- Finalmente, solicita que el mejor derecho respecto del nombre de dominio disputado es su mandante por cumplir todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber: Criterio de la titularidad de marcas comerciales, el criterio de la titularidad de nombres de dominio y la inserción de la marca comercial en el nombre de dominio:

7.- Acompañó, con citación los siguientes documentos:
- Certificados Marcarios citados,
- Certificados de inscripción de los nombres de dominio indicados e

- Impresión emanada de Wikipedia, con la historia y trayectoria de don Germán Molina Morel.

Finalmente señala que tanto las marcas comerciales registradas como los nombres de dominio en internet inscritos permiten concluir que el mejor derecho por el nombre de dominio en disputa corresponde a su mandante, que es quien acredita el uso de la expresión "MM", y también quien instó primero por la inscripción de las marcas comerciales y de los nombres de domino citados.

En el mismo sentido, destaca que el nombre de dominio "2mm.cl" se asemeja drásticamente a "MM", marca comercial registrada por su mandante. Por lo tanto, efectivamente "2mm.cl" es engañosamente similar a la marca comercial "MM" y al nombre por el cual su mandante es reconocido en el mercado.

A fs. 22, se proveyó traslado a la parte demandada, el que no evacuó.

Por último y atendido el mérito de autos, el Tribunal con fecha 10 de Enero de 2013, citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:

Los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza.

La doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia del Panel de árbitros de Nic Chile, ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

SEGUNDO:

Que para la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio, debe estarse a las normas que pueden aplicarse para su resolución. Sin duda alguna las más importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), a nivel local, por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley Nº19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991.

TERCERO:

Que el objeto de este juicio arbitral es determinar entre ambas solicitudes relativas al nombre de dominio 2mm.cl, intentadas por las partes en conflicto, cuál es la que se entregará por sobre la otra conforme a las reglas generales establecidas por Nic Chile, determinando cuál de los solicitantes posee un *mejor derecho* respecto a dicho dominio. Es así como ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este

procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción del nombre de dominio, según lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de Nic Chile.

CUARTO:

Que el principio *first come first served* rige la solución de los conflictos de nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es, que ambas tengan interés legítimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En consecuencia, este principio sólo podrá ser aplicado si ninguna de los solicitantes demuestre tener un mejor derecho que otro. Que en el presente caso, el primer solicitante don Yerko Felipe Andres Martínez Palominos, nada invocó ni acreditó para demostrar su mejor derecho en relación al nombre de dominio en disputa.

QUINTO:

Que sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, los Tribunales Arbitrales están llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Así, este sentenciador, designado en su calidad de árbitro arbitrador, debe resolver esta contienda conforme a lo que establezcan las reglas de la equidad y la sana crítica. Así entonces, se ha efectuado una inspección personal en el buscador Google, ingresando al efecto el término 2mm, y el nombre del primer solicitante, y se ha efectuado una visita al sitio www.2mm.cl

SEXTO:

Que de las búsquedas indicadas para las expresiones antedichas, se ha podido constatar que dentro de los diez primeros resultados para el campo de búsqueda 2mm, se hace principalmente referencia a fotógrafos, fotografía, eventos, bautizos, matrimonios, a 2mm Scale Asociation, y 2mm..org.uk, sitios todos sin ninguna relación con las partes litigantes. Por su parte, ingresando al buscador antes referido el nombre del primer solicitante Yerko Felipe Andrés Martínez Palominos, lo indica como el solicitante ante Nic Chile del nombre de dominio en disputa y que al ingresar al sitio web www.2mm.cl se dirige a un sitio con información sobre fotógrafos independientes, y sus servicios.

SEPTIMO:

Que, en el caso de autos, la segunda solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa podría afectar sus derechos válidamente constituidos, específicamente sus derechos marcarios y su identificación en Internet. Es en razón de acreditar esta argumentación y en apoyo de su mejor derecho que la segunda solicitante acompañó la documental que consta en autos, de la cual se desprende que cuenta con registros marcarios y dominios, que contiene el signo MM, expresión contenida en el dominio disputado en autos.

OCTAVO:

Que, sólo la segunda solicitante ha allegado pruebas y antecedentes en autos, sin que el primer solicitante haya objetado o contra argumentado.

NOVENO:

Que la situación descrita en el considerando anterior ha motivado que esta árbitro no pueda apreciar con exactitud dónde radica el interés legítimo del primer solicitante sobre el nombre de dominio en disputa, así como qué

eventuales derechos o pretensiones podrían verse afectados por la asignación de dicho nombre de dominio al segundo solicitante.

DECIMO:

Que de lo obrado en autos y la inspección personal efectuada por el Tribunal, en mérito a lo señalado en los considerandos anteriores, y ante la insuficiencia de prueba útil del primer solicitante, que permita justificar la legitimación de su solicitud de nombre de dominio 2mm.cl, este sentenciador debe acoger la oposición presentada por don Germán Molina Morel, atendido a que es el litigante que efectivamente ha aportado al proceso medios de prueba anteriores a los hechos que motivan el litigio y que justifican su pretensión de asignación del dominio en cuestión, como son las marcas, cuyos registros datan desde el año 2007 en adelante y los nombres de dominio invocados en su presentación de fs. 12 y siguientes de autos. Que todas estas consideraciones inducen a esta árbitro a inclinar su convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante al nombre de dominio en disputa 2mm.cl, por lo que habrá de acogerse su pretensión a este respecto.

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 **"2mm.cl"** al segundo solicitante, **GERMAN MOLINA MOREL**, Rut 2.062.846-4

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.

En Santiago de Chile, con esta fecha, comparecen ante mí como testigos de actuación don TOMMY MARCHANT POZO, Rut 14.396.781-6 y doña LORETO VEJAR VILLALOBOS, RUT No. 14.044.280-1, quienes dan fe de lo resuelto, y firman en señal de conformidad.