Ref. Sentencia conflicto datacard.cl

Partes: IDENTEC SOLUCIONES DE IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD LIMITADA
Sociedad de Profesionales Albagli Zaliasnik Limitada en representación de DATACARD CORPORATION (SOC DE PROFESIONALES ALBAGLI ZALIASNIK LIMITADA)

Santiago, veinticinco de enero de dos mil diez,

VISTOS:

1.- OFICIO OF11420, de fecha 29 de Septiembre de 2009, fojas 1, NIC Chile por el que designa a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto por revocación del nombre de dominio **datacard.cl**, suscitado entre IDENTEC SOLUCIONES DE IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD LIMITADA, RUT: 76.344.550-K, representado por don Raúl Aranguiz, domiciliado en Villaseca 21, Oficina 805, Ñuñoa, Santiago y Sociedad de Profesionales Albagli Zaliasnik Limitada en representación de DATACARD CORPORATION, RUT: 78.141.380-1, representada por don Rafael Pastor, domiciliado en Miraflores 130 piso 25, Santiago Centro, Santiago.

2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento de fojas 5 y su correspondiente notificación de fojas 5 vuelta.

3.- Acta de fojas 12, en que consta la realización de la audiencia decretada en autos, realizada con la sola comparecencia del revocante, por lo que no fue posible el llamado a conciliación, procediéndose derechamente a la fijación del procedimiento arbitral.

4.- Demanda de revocación del nombre de dominio en disputa, presentada por el revocante a fojas 14. Solicita se revoque el nombre de dominio registrado por la contraria fundado en los artículos 10 y 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, los artículos 1546, 1681 y siguientes, 2314 y siguientes del Código Civil, el artículo 4 letra a) de la ley 20.169 sobre Competencia Desleal, artículo 6 bis y 8 del Convenio de París.
Sintetiza la historia de Datacard Corporation, señalando que es una empresa que tiene ingresos por unos 400 millones de dólares, con una red de servicios que abarca más de 120 países. Es el impulsor de la mayoría de los programas más importantes de emisión de tarjetas de todo el mundo, tanto para tarjetas financieras como de documentos de identidad. Crearon un sistema de personalización de tarjetas de plástico que redujo drásticamente los costos de emisión de tarjetas de crédito a gran escala, lo que la posicionado en el mercado, al redefinir la tecnología de las identificaciones seguras. Grandes corporaciones y gobiernos han hecho a Datacard la marca más popular en cuanto a las soluciones para la identificación segura.
El revocante agrega que posee registros marcarios para la marca Datacard, tanto en Chile como en el extranjero. Además, es titular de diversos nombres de dominio, entre los que se encuentran datacard.com, datacard.es, datacard.com.au, datacard.com.cn, datacard.co.jp, datacard.de y datacard.kr.
Señala que Identec Soluciones de Identificación y Trazabilidad Limitada solicitó el dominio datacard.cl para comercializar los artículos Datacard producidos por el revocante, sin embargo estaría haciendo un uso reñido con la buena fe del dominio, generando confusión para los usuarios de internet con relación al nombre comercial y la marca del revocante. Esto, por cuanto al analizar la dirección www.datacard.es/index.jhtml, se aprecia que el revocado sólo copió información de propiedad de Datacard Corporation, para ponerla en su página web, como se desprende de las fotos de los productos. Agrega que copió el nombre comercial y marca comercial del revocante (su housemark) como nombre de dominio .cl.

En apoyo a su argumentación invoca el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile considerando que el primer requisito señalado en el mismo está acreditado, por cuanto el dominio de autos es idéntico a la famosa y notoria marca Datacard, creada y usada por el revocante hace más de 20 años en relación a productos de las clases 7, 9 y 16 y ciertos servicios de la clase 42. Cita al efecto a varios autores que se han pronunciado a favor de la proyección de los derechos marcarios a Internet, considerando que el apropiarse de un identificador dentro de la red, idéntico a una marca comercial ajena, es un acto contrario a la buena fe, y por tanto contraría a las bases y principios de nuestro derecho, acarreando las responsabilidades correspondientes. Al respecto recuerda que la buena fe, consagrada en el artículo 1546 del Código Civil, responde a la idea de rectitud, corrección o lealtad, que en su vis objetiva impone el deber de comportarse correcta y lealmente en sus relaciones mutuas en todas las fases. Concluye que no es representativo de una actuar de buena fe el copiar literalmente un nombre de dominio y marca ajena sobre las que no se posee derecho alguno.
Invoca luego el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile en relación con el artículo 2314 del Código civil, en cuanto que la revocada habría faltado a su deber de actuar de buena fe al suscribir el contrato de adhesión por el que se perfecciona el registro de un nombre de dominio, al registrar datacard.cl en perjuicio de los derechos marcarios de su representado.
Estima que la no revocación del dominio en disputa podría exponer al revocante a un daño real en su patrimonio, por cuanto el actual titular del dominio datacard.cl podría menoscabar la calidad de los productos de las clases 7, 9 y 16 que protege la marca Datacard a nivel internacional. Esto es conocido como “Dilución de Marca o Imagen Comercial”, que ha sido considerada como “una infección que, si la dejas expandirse, destruirá inevitablemente el valor comercial de una marca” o como “un cáncer que crece alimentándose de la reputación de una marca ya establecida”, pues puede producir daños irreversibles en el valor de una marca o imagen comercial, llevando a que los consumidores no la distingan de la competencia. Esto no es menor, por cuanto el revocante ha efectuado importantes inversiones en publicidad, generando una recordación y fidelización de sus clientes, usuarios y operadores.
Profundiza luego en el concepto de dilución, señalando que nace en la mente de los consumidores. Dentro del ámbito psicológico, tiene implicancias en las siguientes variables: Reconocimiento: determina la capacidad de los consumidores de identificar a una marca, concepto esencial, por cuanto si un cliente no puede reconocer una marca, todo el esfuerzo efectuado será en vano. El consumidor no podrá distinguir un producto del de su competencia si la marca de nombre o envase son similares.
Recordación: es ser el primero de la lista en una determinada categoría de productos. Así, si la marca original se usa por terceros en otras categorías de productos, al consumidor se le puede dificultar la capacidad de asociar la marca original a la categoría de productos a la que pertenece, existiendo una pérdida de dominancia.
Asociaciones: son atributos que surgen en la mente de los consumidores cuando se menciona una marca, sean estos positivos o negativos. Así, si un tercero usa en otra categoría de productos una marca asociada a productos de alta calidad y fabrica productos de baja calidad, perjudica la imagen percibida por los consumidores de la marca original.
Fidelidad: es la elección de una marca por el consumidor ante alternativas de características similares, por lo que si el consumidor no puede distinguir entre dos productos, no podrá ser fiel a uno de ellos. Sostiene que su argumento se ve reforzado por el artículo 4 letra a) de la ley 20.169, que condena: “a) toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero”. Esta conducta se ve en el caso de autos, por cuanto se está pidiendo un nombre de dominio idéntico a la marca del revocante.
Sostiene se acredita la tercera condición para revocar el nombre de dominio consistente en que haya sido inscrito y se use de mala fe, porque el nombre de dominio datacard.cl fue pedido con posterioridad a la marca Datacard, y por tanto Identec Soluciones de Identificación

y Trazabilidad Limitada, al momento de registrarlo, se encontraban en conocimiento de la existencia de la marca Datacard de propiedad del revocante.
Concluye que en realidad cualquiera de las condiciones establecidas en el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile se cumple en el caso de autos, por cuanto el titular del nombre de dominio impugnado registró una marca famosa y ajena para perturbar los negocios de Datacard, creando confusión.

Agrega que existen criterios doctrinales y jurisprudenciales aplicables en la resolución de este tipo de conflictos entre los que destaca los siguientes: a) Relación de las marcas Comerciales con los nombres de dominio, en tanto que ambos comparten muchas características, teniendo un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet. Considera que en internet, la marca comercial y el nombre de dominio están unidos de forma inseparable, resultando frustrante para los usuarios no poder encontrar la empresa que buscan, y también lo es para las empresas cuando los usuarios acceden al dominio de una compañía que no tiene ninguna relación con ella. Por esto es que debe aplicarse este principio doctrinal, considerando la titularidad de registros marcarios.
Invoca luego la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por ICANN, que establece como aspecto fundamental para la resolución estos conflictos la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios. Así, se considera como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. Dada su general aceptación estima que procede su aplicación en autos.
Sostiene que por el carácter de fama y notoriedad que posee el signo creado y usado, se encuentra protegido por tratados internacionales ratificados por Chile, tales como el Convenio de París promulgado por Decreto 425 y publicado el 30 de septiembre de 1991, especialmente sus artículos 6 bis, 8, 10 bis. El primero de los cuales protege las marcas notoriamente reconocidas; el artículo 8 obliga a las partes contratantes a proteger el nombre comercial y el artículo 10 bis establece ciertas obligaciones de parte de los Estados miembros, quedando prohibidos los actos capaces de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. De aceptarse la mantención de la validez del nombre de dominio registrado de forma ilegal, Chile no estaría cumpliendo sus compromisos internacionales.
b) Criterio del Mejor Derecho – Buena fe o justo motivo: sostiene que la marca Datacard es una marca creada, desarrollada y publicitada por el revocante. De no darse curso a su solicitud, habrá confusión entre los usuarios de internet que buscan encontrar al revocante, y no a un tercero que busca usufructuar de este reconocimiento y preferencia logrados. Señala al respecto que el caso de autos se trata de uno en que una persona natural se ha apropiado de un nombre de dominio que no es producto de un esfuerzo creativo o intelectual propio, sino que es absolutamente ajeno. El hecho que el revocado haya intentado apropiarse del nombre de dominio y marca renombrada en la web, por medio de copiar una marca y nombre de dominio ya registrado, induce a confusión a los consumidores. Agrega que las visitas del público a la página web del revocante serán desviadas a la página de la contraparte, capitalizando todas las visitas de los consumidores que estaban buscando en la red a Datacard.
Esto es injusto, ilegal y perjudica tanto a los consumidores, al revocante, y no es saludable para el sistema NIC Chile. Si terceros comienzan a pedir todas las marcas importantes como nombre de dominio, habría una confusión de alcances insospechados con gran perjuicio para toda la comunidad de usuarios del sistema de identificación en internet que provee NIC Chile. Datacard goza de prestigio mundial, y un tercero no puede pretender capitalizar esta trayectoria comercial usando la misma expresión. Así, se ven vulnerados los valores que inspiraron a Jon Postel cuando creó el sistema de nombres de dominios, que se traduce en el principio del 'fair use', violentando la buena fe y la eficacia del sistema para todos los usuarios.

c) Principio del daño efectivo causado al oponente: de no revocarse el nombre de dominio al actual titular, y se permite que siga usurpando de la imagen y marca comercial de un tercero, o pueda permitirse que por mantener el nombre de dominio en disputa, pueda transferirlo a un competidor o rival con el sólo fin de continuar diluyendo la imagen y marca comercial del revocante, con lo que se estarían perturbando y afectando los negocios de Datacard.
d) Criterio de las inversiones o proyectos desarrollados: detrás de las inversiones efectuadas por Datacard existe un proyecto de envergadura que hace evidente el mejor derecho al nombre de dominio en conflicto. Tanto las marcas comerciales como los dominios participan del "orden público económico", en el cual se premia y estimula a los actores económicos que desarrollan actividades comerciales y se arriesgan, lo cual hace injusto que un tercero capitalice la visibilidad y ventajas de una marca de una empresa sin haber contribuido en nada.
El revocante concluye su presentación señalando que le causa un perjuicio irreparable el que haya una página web con una denominación similar a la marca comercial, nombre comercial y página web datacard.com del revocante. Esto, porque será identificada con los productos y servicios que presta Datacard, y por lo tanto serán confundidos con los que podría prestar IDENTEC SOLUCIONES DE IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD LIMITADA. Por esto debe revocarse el nombre de dominio solicitado, transfiriéndolo a Datacard, según lo presupuestado en el inciso 5 del artículo 22 del Reglamento NIC Chile.

5.- Que para acreditar su mejor derecho, el segundo solicitante presentó prueba documental consistente en: a) copias de registros marcarios emanados del INAPI, de fojas 55 a 58, correspondientes a los siguientes registros marcarios: i.- Marca Datacard, palabra o denominación, N° de solicitud 518160, de 15.02.2001, N° de Registro 608702, de 16.11.2001, clase 9C que incluye todos los productos de la clase; ii.- Marca Datacard, palabra o denominación, N° de solicitud 518159, de 15.02.2001, N° de registro 610769, de 28.11.2001, clase 7C que incluye todos los productos de la clase; iii.- Marca Datacard, palabra o denominación, N° de solicitud 518161, de 15.02.2001, N° de Registro 610770, de 28.11.2001, clase 16C que incluye todos los productos; iv.- Marca Datacard, palabra o denominación, N° de solicitud 518162, de fecha 15.02.2001, registro N° 610771, de 28.11.2001, clase 37C que incluye servicios de instalación y reparación de computadores, equipos de personalización de pasaportes y de personalización de tarjetas y software para dichos computadores y equipos de personalización de pasaportes y personalización de tarjetas; b) De fojas 63 a 194 se acompañan certificados marcarios de diversos países, para la marca datacard, a nombre de Datacard Corporation: i.- **Benelux**: Registro N°0555263, que distingue productos de las clases 7, 9, 16, y servicios de las clases 40 y 42. ii.- **Alemania**: N° de registro 2913671, que distingue productos de las clases 7, 9 y 16. iii.- **Italia**: Registro N° 00849680, que distingue productos de las clases 7, 9 y 16 y registro N° 0545027, que distingue productos de las clases 7, 9 y 16. iv.- **OAMI (marca comunitaria):** registro N° 000226357, distingue productos de las clases 3, 9 y 16; v.- México: registro N° 484384, distingue productos de la clase 37; vi.- **Canadá**: registro N° 438966, distingue productos de la clase 9; vii.- **Argentina**: registros N° 2.155.978, distingue productos de la clase 7 y N°2.166.556, distingue productos de la clase 9; viii.- **Alemania**: registro N° 2913670, distingue productos de la clase 9; ix.- **Nueva Zelanda**: registros N° 603952, distingue productos de la clase 16, N° 6039554, distingue productos de la clase 37, N° 603955, distingue productos de la clase 42, N° 603950, distingue productos de la clase 41, N° 603951, distingue productos de la clase 7, N° 603953, distingue productos de la clase 9; x.- **Estados Unidos**: registros N° 1736986, distingue productos de la clase 37, N° 1734370, distingue productos de las clases 7, 9 y 16, N° 1655006, que distingue productos de la clase 35, N° 1739444, que distingue productos de la clase 7; xi.- **India**: registros N° 996584, distingue productos de la clase 16, N° 346329, distingue productos de la clase 9; xii.- **Reino Unido e Irlanda del Norte:** Registro N° 1399698, distingue productos de la clase 7. xiii.- **China**: registros N° 867611, distingue productos de la clase 16; N° 856862, distingue productos de la clase 8, N° 1755616, distingue productos de la clase 16, N° 2018148, distingue productos de la clase 37,

N° 1750619, distingue productos de la clase 16; N° 1917975, distingue productos de la clase 9, N° 1950229, distingue productos de la clase 42; xiv.- **Francia**: registros N° 1630975, distingue productos de las clases 7, 9 y 16, registro N° 1755089, distingue productos de la clase 7 y 9, N° 752911, distingue productos de las clases 7, 9 y 16; xv.- **Australia**: registros N° 815110, distingue productos de las clases 7, 9, 16 y 17, y servicios de la clase 42, N° B519037, que distingue productos de la clase 9, N° B519036, que distingue productos de la clase 7; xvi.- **Dinamarca**: registro N° VR 01.428 1989, distingue productos de las clases 7 y 9; xvii**.- Brasil:** registros N° 821401840, distingue productos de la clase 7, N° 821401874, que distingue productos de la clase 16, N° 821401858, que distingue productos de la clase 9. c) De fojas 195 a 197 se acompañan impresiones del sitio web datacard.es. d) A fojas 198 se acompaña impresión del sitio web datacard.com. e) De fojas 199 a 252 se acompañan copias de catálogos de los productos y servicios de la empresa Datacard.

6.- A fojas 254 se ratifica la demanda de revocación del dominio en disputa, acompañándose copia de la demanda de revocación.

7.- Que la revocada no compareció al juicio arbitral.

8.- Que a fojas 523 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de autos dice relación con la necesidad de determinar si la titularidad del nombre de dominio datacard.cl en manos del revocado causa perjuicios al revocante, en los términos previstos por los artículos 22 y siguientes del Reglamento de Nic Chile. Al efecto, el revocante ha esgrimido sus derechos marcarios, a cuyo respecto ha acreditado la fama y notoriedad de los mismos. Adicionalmente, esta parte ha enfatizado las similitudes entre las páginas web de esa parte y las contenidas bajo el nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que el revocado no ha concurrido en autos, no ha agregado antecedentes probatorios ni ha desvirtuado o controvertido aquellos presentados de contrario. De su parte, esta árbitro ha comprobado que al ingresarse la url http://www.datacard.cl, se reconduce al sitio web http://www.identec.cl, de lo cual se deduce que la revocada ha optado por registrar el nombre de dominio correspondiente a su nombre comercial, sin que pretenda identificarse en internet a través del nombre de dominio en disputa.

TERCERO: Que en materia de nombres de dominio imperan los principios generales del derecho, los cuales simplemente se ven adaptados, a los efectos de adecuarlos a la nueva realidad, globalizada e interconectada a través de Internet. Uno de los principios al que habrá de atenderse en el caso de autos es la necesaria protección a quienes detentan derechos válidamente adquiridos, respecto de actos que puedan conducir a su menoscabo.

CUARTO: Que los árbitros de nombres de dominio han sido investidos como árbitros arbitradores, debiendo fallar de acuerdo a lo que la prudencia y equidad le impongan, de acuerdo a su real saber y entender. En el caso de autos, esta árbitro ha alcanzado la convicción de la necesidad de acoger las pretensiones del revocante.

QUINTO: Que de los antecedentes que obran en autos y de la configuración tecnológica de la implementación del nombre de dominio se desprende que el revocado ha empleado el nombre de dominio datacard.cl para atraer visitantes a sus páginas web, alojados bajo la url

http://www.identec.cl/. Estando ambas empresas en el mismo mercado objetivo, aun cuando estén en distintos niveles de mercado, cabe presumir que la revocada conocía la marca datacard y su notoriedad, lo que acredita su mala fe en el registro de nombre de dominio, por lo que habrá de condenársela en costas.
Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del registro de nombres de dominio .cl, se resuelve.
SE RESUELVE:
Se acoge la demanda del revocante y revócase el registro de nombre de dominio datacard.cl actualmente bajo la titularidad de IDENTEC SOLUCIONES DE IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD LIMITADA y regístrese bajo la titularidad de DATACARD CORPORATION, representada por Sociedad de Profesionales Albagli Zaliasnik Limitada, ya individualizados en autos.
Condénase en costas a la revocada

Resolvió

Lorena Donoso A.
Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuación:

Cristián Carril Abarca
C.I. 16.209.067-4

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl; dominios@az.cl; rpastor@az.cl; info@identec.cl; eweisselberger@az.cl, mtorres@az.cl; carril.cristian@gmail.com