MAT: Asignación de nombre de dominio **"inversionesk2.cl"**

Santiago, dos de diciembre de dos mil once.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº 13798 de fecha 22 de Marzo, 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 **"inversionesk2.cl";** entre Laboratorios Recalcine S.A. y Naim Roberto Jadue Ganem;

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 30 de Marzo de 2011, 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 14 de Abril de 2011 a las 17:30 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 30 de Agosto con la asistencia de don Enrique Weisselberger por la parte de Laboratorios Recalcine S.A. y de doña Catalina Aldunate por la parte de Naim Roberto Jadue Ganem;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, ambas partes

hicieron valer dentro del plazo ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "inversionesk2.cl", para lo cual sostuvieron lo siguiente;

6.- Laboratorios Recalcine S.A.: a) Que es una importante y relevante empresa farmacéutica chilena que se encuentra profundamente comprometida con el cuerpo médico y con la salud de pacientes, preocupándose de la calidad de sus productos y representando una sólida base de sustentación para proyectarse como una empresa vigente y eficiente en el mercado latinoamericano y mundial; b) Que "K2 HEALTH AND WELLNESS" es una división de Laboratorios Recalcine que busca producir cambios de hábitos que favorezcan la vida sana de la población. Su portafolio actual de productos considera las categorías Health Care, Demo care y Oral Care. En consecuencia, en Chile, la marca "K2 HEALTH AND WELLNESS", es conocida y reconocida por el público consumidor desde hace varios años; c) Señala que su mandante es titular de varis marcas en Chile compuestas o integradas con el signo central "K2", para lo cual cita todos sus registros, y que la familia de marcas que contienen la denominación K2 de su mandante, son casi idénticas a "inversionesk2.cl", puesto que no se trata más de una composición de un rubro genérico "inversiones" con el símbolo central de una familia de marcas de su mandante "k2", con lo que su debida asignación a favor de su cliente no debiese causar perjuicios a terceros ni confusión para los cibernautas; d) Que existe un prestigio que debe ser resguardado con gran intensidad, por lo que la designación del nombre de dominio en disputa podría causar un daño irreparable a su representada, pero lo que es más grave, existe el potencial de engañar y defraudar a los consumidores, comerciantes y público en general a través de este medio; e) Señala que la actitud del segundo solicitante es de mala fe, toda vez que se

apropia de un identificador dentro de la red, que es idéntico a una marca comercial ajena, puesto que la misma consiste en la utilización de un identificador que resulta ser más que una copia exacta de una marca comercial registrada a nombre ajeno; f) Que se debe tener presente que de revocarse el nombre de dominio en disputa, su cliente podría verse expuesto a un daño real en su patrimonio, por cuanto Naim Roberto Jadue Ganem podría limitar la difusión e incluso menoscabar la calidad del gran numero de productos y servicios que protege la familia de marcas k2 de su mandante; g) Finaliza apelando al principio "First Come, First Served" ya que en su calidad de primer solicitante ha acreditado un mejor derecho sobre el nombre en dominio. Su mandante ha actuado de buena fe, al registrar un nombre de dominio que representa de manera fehaciente un término utilizado comúnmente en sus productos, y que debido a ello no ha infringido los derechos de terceros. Por eso solicita que se desestime la pretensión del segundo solicitante y se le asigne el nombre de dominio en cuestión a su mandante;

6.- En respaldo de sus pretensiones acompañó copia de inscripciones de sus diferentes marcas compuestas por el signo "K2" en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Además adjuntó una serie de catálogos de sus productos;

7.- Por su parte, don Naim Roberto Jadue Ganem, sostuvo: a) Que K2 CORREDORES DE BOLSA S.A es una compañía que nace en el año 2006 bajo el nombre de K2 AGENTE DE VALORES S.A. Su principal objeto es desempañarse como una persona jurídica que previo encargo, tiene autorización para asesorar y realizar directamente inversiones o transacciones en el mercado financiero; b) Que en post de proteger el prestigio e imagen de la empresa de su mandante, ha registrado su marca con anterioridad a la solicitud del presente

dominio, cuya información se acompaña en el respectivo otrosí de su presentación. Adicionalmente, es dueño del dominio "k2.cl", directamente relacionado al dominio en disputa. De tal manera que su representado, ha inscrito este nombre de dominio con el propósito de que el público cyber navegante pueda identificar a su empresa en Internet. Por lo tanto, la asignación del registro de un dominio como el que se disputa en autos a un tercero distinto de su representado, producirá confusión en el público consumidor, dado el crecimiento y notoriedad que ha logrado K2 CORREDORES DE BOLSA S.A en el mercado, tomando en cuenta además el registro marcario y el dominio a su nombre; c) Menciona el párrafo 14 de la reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres del dominio cl., que señala: 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". Dentro de estos derechos válidamente adquiridos, deben considerarse los derechos adquiridos por su representada en virtud del registro marcario, de la que es titular con anterioridad a la fecha de solicitud del dominio en disputa, y el nombre de dominio mencionado en los hechos de esta demanda, cuya cuasi-identidad es incuestionable; d) Que se debe aplicar la teoría del mejor derecho según la cual su representado cuenta con dos registros marcarios de la marca "k2", un registro marcario que contiene dicha expresión y el nombre de dominio "www.k2.cl". Por lo tanto, el nombre de dominio en disputa, esto es, "inversionesk2.cl" vulnera los derechos preferentes de sus mandantes, como se demostraría de la comparación de los nombres de dominio "K2.cl" (dominio inscrito por el demandante) e "Inversionesk2.cl" (dominio solicitado por el demandado);

e) Por eso, señala que no se puede sino concluir que el primer solicitante pretende registrar un dominio respecto del cual su representado tiene un mejor derecho. Esto pues el dominio solicitado está compuesto por la unión de dos expresiones que aluden directamente a K2 CORREDORES DE BOLSA S.A, a saber, "k2" e "inversiones". En efecto, "k2" es una marca comercial que se encuentra registrada a nombre de su representado para distinguir servicios de la clase 35 y 36. Por otro lado, la expresión "Inversiones" hace referencia al giro de K2 CORREDORES DE BOLSA S.A que como consta, es "corretaje de valores y compra y venta de valores por cuenta propia con ánimo de transferir derechos sobre los mismos", actividad financiera respecto de la cual las operaciones de inversión constituyen un elemento esencial; f) Que considerando lo anteriormente señalado, queda en evidencia que lo único que ha hecho el primer solicitante es agregar a una marca ya inscrita por su representado (k2), la expresión "inversiones" que, a su vez hace referencia al giro de la sociedad de la cual su mandante es representante legal. Lo anterior es de suma relevancia si se considera que, en caso de concederse el dominio al demandado, los consumidores y cyber navegantes podrían asociar el dominio en cuestión a la actividad de inversión desarrollada por K2 CORREDORES DE BOLSA S.A., confundiendo así la procedencia empresarial de dicho dominio; g) Cita el artículo 22 de reglamento para el funcionamiento del registro de nombres del dominio .cl. En efecto, el artículo 22 de dicho Reglamento señala como causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe. Señala además que se entenderá por abusiva si se cumplen ciertas condiciones tales como: "Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene

derechos el reclamante o a un nombre por el cual el reclamante es conocido". Pues bien, en el caso de autos cabe destacar que sus patrocinados cuentan con varias solicitudes marcarias y nombres de dominio prácticamente idénticos y confusamente similares al dominio solicitado; h) Que a todo lo anteriormente señalado, se puede agregar que su representado cuenta con un legítimo interés en el nombre de dominio, lo que se puede advertir del hecho de haber obtenido el registro de la marca "k2", además de ser titular del nombre de dominio de Internet, que es conceptualmente similar al dominio solicitado en autos. A su vez, es necesario tener presente que el demandante, además de ser dueño del dominio "k2.cl", actualmente ofrece sus servicios a través de dicha página, la que se encuentra totalmente operativa y en que consta la seriedad y profesionalismo de sus representados; i) Concluye mencionando que su representado siempre ha actuado de buena fe, cosa que se puede inferir de todo lo señalado, y en especial, tanto por el registro marcario del que su mandante es actualmente titular, como por el dominio cuasi-idéntico ya inscrito a su nombre. Por lo tanto, en razón de todas las consideraciones mencionadas, en especial: la buena fe, el interés legítimo, las marcas previamente registradas, los dominios registrados, la presencia comercial, la trayectoria y el posicionamiento comercial consolidado, solicita que se le asigne el nombre de dominio en disputa y se rechace la pretensión del primero solicitante;

8.- En respaldo de sus pretensiones acompañó copia de certificados de registros de marcas, copia de escritura de constitución de la sociedad anónima, fotografías de publicidades de K2 CORREDORES DE BOLSA, entre otros;

9.- Por resolución de fecha 30 de Septiembre de 2010, se tuvo por presentadas las demandas de mejor derecho de cada una de las

partes, y se dio traslado para su contestación;

10.- La parte de Naim Roberto Jadue Ganem, evacuó el traslado ratificando los argumentos de su demanda de mejor derecho, reiterando que tiene derechos preferentes y válidamente adquiridos sobre la expresión "K2", por ser titular de su registro marcario y como nombre de dominio ".cl". Que a su vez las marcas de la contraria, que están compuestas por la expresión "K2", son para distinguir productos farmacéuticos, a diferencia de la marca de su representado que lo es para distinguir servicios financieros, por lo que el rubro de la contraparte difiere también del de su mandante. Que en vista de ello, es forzoso concluir, que el público no asociará el nombre de dominio "inversionesk2.cl" a Laboratorios Recalcine S.A., sino que a su representada K2 CORREDORES DE BOLSA S.A. que presta servicios de inversión;

11.- La parte de Laboratorios Recalcine S.A. no evacuó el traslado, por lo que atendido el tiempo transcurrido desde la última gestión, sin que ninguna de las partes haya hecho otra presentación, y en consideración a las normas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus reclamaciones, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

12.- 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 absoluta. 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.

13.- Que el primer solicitante ha acreditado ser titular de marcas comerciales compuestas o integradas por la expresión "k2", tal como "K2 Health and Wellness" entre otras; y que por su parte también es un hecho que la expresión "k2" bajo sus distintas formas de protección jurídica, o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase marca comercial y nombre de dominio bajo el ".cl", es de propiedad y uso del segundo solicitante;

14.- Que acreditado un legítimo interés y derecho de propiedad del segundo solicitante exclusivamente sobre la expresión "k2", cabe entonces preguntarse si la adición de la expresión "inversiones", hacen al nombre de dominio en disputa una expresión lo suficientemente diferente en términos de desvirtuar la validez de la pretensión del segundo solicitante, en términos de impedir su confusión;

15.- Que a juicio de este Arbitro la pregunta planteada en el considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que la simple incorporación de la expresión "inversiones", no le otorga una diferenciación relevante, más aún tratándose de una expresión concreta que se refiere a operaciones financieras vinculadas al giro del segundo solicitante, alejado del giro farmacéutico por el cual es conocido el primer solicitante;

16.- Que así las cosas, hace fuerza para este Árbitro el argumento de coincidencia y similitud entre las expresiones "k2" e "inversionesk2", lo que permite también crearse un juicio de la consistencia de los argumentos de asociatividad o relación que hace el segundo solicitante. La adicción de la expresión "inversiones" no hace más que acotar el rango de actividad, que es coincidente con el giro del segundo solicitante;

17.- Que de la misma forma, dentro de las bases del orden público

económico se consideran aquellos principios y normas tendientes a impedir que tanta usuarios como consumidores sean inducidos a error o engaño respecto al origen o procedencia de los servicios y productos que se identifican con determinadas denominaciones, armonizando así una sana y leal competencia. En el caso en comento, a juicio de este árbitro la coexistencia de los nombres de dominio "k2.cl" e "inversionesk2.cl", bajo distintos titulares, inducirá a error o confusión en el público respecto de su origen, precisamente porque el nombre de dominio en disputa refleja un concepto que apunta a la actividad por la cual es conocido el segundo solicitante;

18.- Que por lo mismo, 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 de un signo substancialmente similar, y el sustento de su protección a través de privilegios industriales (marcas comerciales), nombre comercial y nombres de dominio, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con las propias normas del Reglamento, en cuanto los nombres de dominio ".cl" no deben afectar derechos de terceros;

19.- Que además, este Árbitro conforme 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 "inversionesk2.cl;

20.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla

en su Art. 7º 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. 15 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 el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 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 "inversionesk2.cl" a la parte de Naim Roberto Jadue Ganem. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante, Laboratorios Recalcine S.A.

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	Yohanna Bustillos Espinoza
C.I Nº 15.385.486-6	C.I Nº 12.286.487-1