Santiago, 3 de Agosto 2007

Sentencia kolortek.cl
Rol 47-2007

VISTOS:

PRIMERO
Con fecha 29 de Marzo 2007, don **PEDRO OSVALDO GONZALEZ GUAJARDO,** domiciliado en Agustin Edwards 2143, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de domino "kolortek.cl" ante el Nic Chile.
Posteriormente, y con fecha 2 de Abril 2007, la empresa **DIMACOFI S.A.,** con domicilio para estos efectos en Miraflores 222, piso 6, Santiago, y representada por el Estudio Cooper & Cia., del domicilio anteriormente señalado, solicitó la inscripción del nombre de dominio "kolortek.cl", lo que dio lugar a este arbitraje de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL"
Por Oficio Nº 07607 de 1 de Junio de 2007, se designó a la infrascrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre la referida oposición del nombre de dominio. Aceptado el cargo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento a celebrarse el día 19 de Junio 2007, a las 17.30 hrs.
Dicha resolución, según consta en autos, fue notificada a las partes por carta certificada y a Nic Chile, por lo que ellas fueron debidamente emplazadas.
Concurrió sólo el segundo solicitante a la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento señalado, representada por don Claudia Magdalena Ruiz Jaramillo con poder delegado por el abogado Rodrigo Cooper Cortes, del Estudio de abogados ya mencionado y no pudo haber avenimiento, por la inasistencia del demandado, según consta en autos.
En mérito de lo anterior, se procedió a fijar el procedimiento arbitral y a fijar los honorarios arbitrales.

SEGUNDO:
La parte demandada don **PEDRO OSVALDO GONZALEZ GUAJARDO** acompañó -sin expresar argumentos-, y con fecha 20 de Junio 2007 diversos documentos, entre otros, fotocopia de la escritura publica de fecha 22 de Marzo de 2007, otorgada ante el Notario Francisco Javier Leiva Carvajal, que da cuenta de la constitución de la sociedad Pedro González Guajardo, Kolortek Comercial, empresa individual de responsabilidad limitada, la protocolización del extracto, boleta y registro de pago de Nic Chile, boleta y registro de pago en el DPI por solicitud de registro de la marca Kolortek, bajo el N 773.069, para distinguir cosméticos, tintes para el cabello, lociones para el cabello y el cuerpo, de la clase 3, de fecha 10 Mayo 2007 y una carta de colores para el cabello, con la denominación kolortek. Se dicto resolución con fecha 3 de Julio, y fue notificada a la partes, con igual fecha.

TERCERO:
Que por su parte, la parte demandante DIMACOFI S.A. a fs. 36 y con fecha 4 de Julio expuso y señaló:
a) La existencia previa de más de una decena de registros marcarios tanto nacionales como extranjeros, para la marca COLORTECH, y COLOR TECH DIMACOFI.

b) Que el nombre de dominio en conflicto corresponde exactamente, desde el punto de vista fonético, a la marca comercial inventada por su representada y utilizada en los productos que fabrica y comercializa en Chile, y en los servicios que presta en el país y en otros de América Latina, desde hace años. Señala que en 1993, DIMACOFI S.A. introduce una nueva línea de negocios, conocida como COLORTECH, la cual se enfoca desde entonces a satisfacer todos los requerimientos del mercado gráfico, especialmente en la impresión

de grandes formatos e impresión digital. En el año 2004, se realiza una importante inversión en equipamiento de última tecnología para COLORTECH, con el propósito de incrementar su capacidad productiva. y siendo esta área de servicios digitales de DIMACOFI, cuyo objetivo es satisfacer las más altas exigencias profesionales. Este negocio, dedicado a la impresión gráfica, cuenta con todos los avances tecnológicos en reproducción de imágenes e impresión que la han convertido en una de las compañías de mayor producción publicitaria en el país.

c) Que COLORTECH, al trabajar con un innovador sistema de impresión digital para grandes formatos y todo tipo de soportes publicitarios, ofrece la mayor variedad de máquinas, productos y servicios para responder rápidamente a las necesidades de sus clientes; necesidades que van desde la impresión de un pendón hasta el recubrimiento gráfico de un edificio. Asimismo, y a través de una red propia de locales en todo Chile, COLORTECH garantiza a sus clientes no sólo soluciones integrales a sus diferentes tipos de requerimientos, sino que también impresiones de alta calidad en los tiempos convenidos. Lo anterior ha logrado dotar de fama y notoriedad a su marca, de tal forma que ella es hoy ampliamente reconocida por los consumidores, en particular en lo que dice relación con productos de la clase 16 y servicios de las clases 35, 40 y 42.

d) Que tanto la doctrina nacional como la extranjera han considerado que existe una estrecha relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, por lo que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe tomar en cuenta esta situación, especialmente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Lo anterior, por cuanto los nombres de dominio pretenden identificar adecuadamente al titular de los productos y servicios que se transan en el mercado, siendo también ese el objetivo de una marca comercial y por ello también hay que tener presente la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio – UDRP, por sus siglas en inglés – desarrollada por la *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), la cual necesariamente se aplica a todos los *generic Top Level Domains* (gTLD), y la cual también ha sido adoptada por los registradores de algunos *country-code Top-Level Domains* (ccTLD).

e) Que en la aplicación de la UDRP, tiene especial relevancia las marcas comerciales de las cuales pueden ser titulares las partes, por cuanto lógicamente ayuda sustancialmente en la determinación de quién es el que tiene mejor derecho a un nombre de dominio en disputa, en especial si éste coincide con una marca comercial. En el presente caso, al ingresar a la red y solicitar la página **www.kolortek.cl**, los usuarios de Internet querrán encontrar en ella todo lo relativo a los productos y servicios que su representada distingue con su marca comercial **"COLORTECH"** debidamente registrada. Por otro lado, al ser completamente idéntico desde un punto de vista fonético el dominio en conflicto **– kolortek.cl –** con las marcas previamente existentes a nombre de su representada, DIMACOFI S.A., es del todo factible que los consumidores incurran en errores ingresando a la página Web del primer solicitante cuando en realidad pretendían informarse respecto de los productos que con dicha marca comercial distingue su mandante. Lo anterior se producirá dado que, como salta a la vista, el nombre de dominio solicitado es **idéntico fonéticamente a la marca comercial de su mandante, por cuya expresión es conocido**, siendo la pronunciación de la marca precisamente KOLORTEK.

f) Que la similitud fonética entre la marca comercial y el nombre de dominio solicitado, perturbará, evidentemente, los negocios de éste, y que la asignación del dominio **kolortek.cl** al primer solicitante constituiría una causal de error y confusión entre el público consumidor, que contradice el espíritu de los criterios determinados por ICANN y reconocidos por la Reglamentación de NIC Chile aplicables en esta materia. Y que para la resolución de la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad

de los registros marcarios para el signo pedido como dominio o similares, como ocurre en la especie.

g) Que debe desestimarse la alegación de la contraria, toda vez que su solicitud de marca Kolortek, de fecha 10 de mayo de 2007 bajo el Nº 773.069 para distinguir "cosméticos, tintes para el cabello, lociones para el cabello y el cuerpo" de la clase 3, y una prioridad argentina de fecha 9 de mayo de 2007, por lo que ambas solicitudes fueron presentadas con posterioridad al inicio del conflicto materia de este arbitraje, esto es, a la fecha en que se trabó la litis.
En consecuencia, habiendo quedado trabada la litis el día 2 de abril de 2007, las partes deben hacer valer los derechos que cada una tenía con anterioridad a esa fecha, ya que es evidente cualquier derecho nacido con posterioridad a esa fecha carecería de valor.

h) Finalmente, acompañó copias simples de diversos avisos publicitarios de la marca **"COLORTECH"**, publicadas en varios diarios y revistas nacionales y extranjeros.

CUARTO: Que el traslado conferido al primer solicitante, no fue evacuado por éste y a continuación se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:

1º Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio kolortek.cl

2º Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación kolortek.cl

QUINTO: Que el demandante acompañó diversa documentación, demostrando el uso, la fama y notoriedad de su marca **"COLORTECH",** así como los derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio kolortek.cl como, asimismo, la utilización efectiva que ha hecho de la denominación **COLORTECH** en el mercado, y en especial, las fotocopias de los documentos señalados en la demanda y ya referidos.

SEXTO: El Tribunal, y con fecha 30 de Julio 2007 y en virtud lo dispuesto en el Nº 2 y siguientes de las Bases del Procedimiento Arbitral de fs. 10 y de lo dispuesto en el art. 432 del C.P.C. citó a las partes para oír sentencia definitiva, notificándoseles con igual fecha por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Las disposiciones de la Reglamentación NIC Chile que en su artículo 14 señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

SEGUNDO: Que, como fundamento para resolver este proceso el árbitro debe considerar lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación de NIC Chile que dispone que será responsabilidad del peticionario que la solicitud no contraríe las normas vigentes, los principios de la leal competencia, y no vulnere derechos válidamente adquiridos por terceros.

TERCERO: Que por otra parte dicha Reglamentación en su artículo 10 establece un término dentro del cual quienes estimen afectados sus derechos debido a la existencia de una solicitud en trámite puedan presentar una solicitud idéntica dando inicio a un procedimiento arbitral, término dentro del cual DIMACOFI S.A. presentó su solicitud competitiva para el dominio en disputa kolortek.cl.

CUARTO: Que en sus argumentos y pruebas de mejor derecho DIMACOFI S.A. alega ser titular de las marcas COLORTECH en diversos países como se ha señalado y como COLOR TECH DIMACOFI, inscritas bajo el No. 682.715 (registro

anterior N. 410.649 de 12 de Agosto 1993), que distingue todos los productos de la clase 40 en Chile; Registro N 682.716 (registro anterior N 410.648 de 23 de Agosto 1993, , de la clase 35 y Registro N 687.358 (registro anterior N 410.650 de 12 agosto 1993), para los servicios de la clase 40 y 42 en Chile.

QUINTO: Que en cuanto a la denominación KOLORTEK la primera solicitante tiene un vínculo legítimo con ella puesto que dicha expresión ha sido utilizada desde 22 marzo 2007, como nombre de su empresa individual de responsabilidad limitada, Pedro González Guajardo, o Kolortek Comercial. Asimismo, con fecha 10 de Mayo de 2007 presentó a registro como marca comercial la expresión KOLORTEK, bajo el registro No. 773.069, para distinguir cosméticos, tintes para el cabello, lociones para el cabello y el cuerpo, de la clase 3.

SEXTO: La primera solicitante logró acreditar un vínculo y real uso del nombre KOLORTEK, y la existencia de su solicitud de marca Kolortek, y su empresa individual de responsabilidad limitada con la solicitud de nombre de dominio kolortek; y además es la primera solicitante, por lo que le beneficia el principio first come, first served. Que en relación a los argumentos señalados por este solicitante, podría pensarse que el nombre de dominio kolortek identifica mejor a dicha parte, por cuanto es idéntico a su nombre de fantasía o razón social; sin embargo, dicha expresión fonéticamente, identifica plenamente y con precisión, al segundo solicitante, con sus diversas marcas registradas. El nombre de dominio en disputa, es idéntico a la marca registrada de la otra parte, con la salvedad que sus letras cambian gráficamente K por C y al final, tek por tech, pero que fonéticamente son idénticas.

SEPTIMO: Que la parte demandante acreditó que la expresión "colortech" le otorga una identidad propia y característica y que, a mayor abundamiento y como consecuencia de lo anterior, hay que señalar que **l**os nombres de dominio consisten en direcciones electrónicas por medio de las cuales los usuarios de Internet son conocidos e identificados en la red, con la finalidad de poder utilizar los diversos servicios ofrecidos por Internet, ya sea páginas Web, correo electrónico, etc. Es parte esencial del nombre de dominio el poder identificar a su asignatario o al que opere bajo el dominio, de tal forma que el que use un dominio sea el titular de la marca, o haya sido autorizado a usar el dominio por el titular de la marca. De no ser así, se producirían invariables errores entre los usuarios de Internet, quienes accederían a un nombre de dominio con la intención de llegar a la empresa titular de la marca y se encontrarían con un tercero que nada tiene que ver con el titular de la marca que corresponde al nombre del dominio. En este caso, la red mundial conocida como Internet sería una red confusa y caótica, que terminaría frustrando a los usuarios, quienes perderían valioso tiempo en infructuosas búsquedas. Lo anterior se producirá dado que, el nombre de dominio solicitado es **idéntico fonéticamente** a la marca comercial de Dimacofi S.A. por cuya expresión es conocido, siendo la pronunciación de su marca precisamente KOLORTEK.

OCTAVO: Que, por otra parte cabe tener en cuenta las limitaciones del sistema de nombres de dominio en Internet en cuanto a que a diferencia del ámbito marcario, sólo es posible que el nombre sea asignado a uno de los solicitantes, no obstante que ellos se desenvuelvan en distintos campos comerciales y que en el ámbito marcario y en el mundo de los negocios no lleguen a colisionar. Pareciera ser pues, en definitiva, que lo que otorgada distintividad al nombre de dominio solicitado, es la referencia fonética kolortek que es idéntica a colortech, y por ello se atenderá el razonamiento que los usuarios de internet tenderán a identificar a la parte del segundo solicitante, Dimacofi, con este nombre.

NOVENO: Que por las razones señaladas, a criterio del árbitro que resuelve, los argumentos del segundo solicitante resultan de una fuerza tal que son suficientes para otorgarle el dominio, ya que la primera solicitante no obstante haber demostrado un vínculo legítimo con el nombre, su uso es muy reciente, no posee derechos marcarios sobre dicho nombre, ya que solo acreditó la presentación de

una solicitud ante el DPI, con fecha posterior a la traba de esta litis y que solo le favorece el principio "first come, first served".

DECIMO: Que por todas las razones precedentemente expuestas, para los efectos de estos autos, es que a criterio de este árbitro no se puede concluir que la solicitud del segundo solicitante vulnera derechos válidamente adquiridos por terceros, y que además para la asignación del nombre de dominio en disputa, constituye mejor derecho que la parte Dimacofi tenga registrada la marca comercial Colortech, que si bien no es idéntica gráficamente a kolortek, es engañosamente similar al nombre de dominio en disputa, porque permite al usuario de internet identificar justamente al proveedor de sus productos y servicios.

Que en estas circunstancias, **SE RESUELVE**:

Se da lugar a los argumentos señalados por la parte de Dimacofi S.A., segundo solicitante en autos y se rechaza la petición del primer solicitante en el sentido de otorgársele a ésta el dominio, por lo cual,

Se asigna el dominio KOLORTEK.CL a DIMACOFI S.A., Rut 92.083.000-5

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada pudiendo el árbitro enviar copia por correo electrónico a las partes si lo estima pertinente, para fines informativos solamente.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile

Autoriza este fallo el Actuario y Notario de Santiago, don Pedro Sadá Azar.