FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<komaq.cl>

– ROL 16467 –

Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil doce

VISTO,

PRIMERO: Que por oficio 16467 de fecha 06 de julio de 2012, 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 solicitud de asignación del nombre de dominio **<**komaq.cl**>.**

SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Komaq (Christian Octavio Salas Vásquez), Rut: 13.040.680-7, Arzobispo Larraín Gandarillas 122, depto. 702, Providencia, Santiago y como segundo solicitante Comercial Madison S.A., Rut: 96.572.420-6, Contacto Administrativo: Alejandra Espinoza, San Ignacio 500, módulo 7, Buenaventura, Quilicura, Santiago.

CUARTO: Que como costa a fojas 4, con fecha 09 de julio del 2012, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día miércoles 18 de julio del 2012, a las 18.05 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 18 de julio del 2012, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de Christian Salas Vásquez, por el primer solicitante, Carla Pacheco, por el segundo solicitante y del señor Juez Arbitro, en rebeldía del primer solicitante, no habiendo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que a fojas 13, con fecha 20 de julio del 2012, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 03 de agosto de 2012.

SEPTIMO: Que a fojas 16, Carla Pacheco M., abogado, presentó un escrito de demanda, como segundo solicitante, exponiendo argumentos que se resumen en lo siguiente:

a) Que, un nombre de dominio permite identificación en la red, y es la dirección de una persona en la red, los usuarios aspiran encontrar una determinada organización, empresa o persona, al ingresar a una página, con el nombre o expresión por la que es conocida, el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet;

b) Que, Comercial Madison S.A., o simplemente Komax, inició sus actividades en el año 1994 y distribuyen en distintos puntos de ventas productos de exclusivas marcas, en el mercado del Apparel. Komax tiene en Chile las licencias de marcas tan conocidas como Polo Ralph Lauren, The North Face, Brooks Brothers y Kipling, concretando el pasado año 2011 el apreciado anhelo de traer a Chile también la marca GAP. Marcas

comercializadas en Santiago y en otros puntos del país, en centros comerciales y puntos de alta concurrencia como son el Parque Arauco, Alto Las Condes, Portal La Dehesa y la calle Vitacura;

c) Que, en el año 2008 expandió sus operaciones a Perú, donde se comercializan las marcas The Norht Face y Brooks Brothers, en cuatro locales. Su representada es conocida en el mercado, simplemente como komax. En diciembre del año 2010 implementó un directorio con profesionales independientes, incluyendo al ex gerente de Unilever, Ernesto Labatut;

d) Que, su mandante tiene registrada la marca komax, que usa profusamente y es conocida en el mercado, siendo titular desde el 2004 del nombre de dominio komax.cl, el cual se encuentra completamente operativo;

e) Que, el nombre de dominio pedido komaq.cl es en extremo similar al nombre y marca komax, lo que sin duda, inducirá a los internautas a errores y engaños, ya que creerán que la información, servicios y contenido del sitio web, al cual se acceda por el nombre de dominio komaq.cl es de su mandante, siendo la única diferencia, la última consonante en que se cambió la x del nombre y marca de su mandante, por una consonante q, lo que no constituye suficiente elemento diferenciador, por tratarse además, de expresiones de fantasía, que no pertenecen a idioma alguno, lo que aumenta la posibilidad de errores de tipeo;

f) Que, su mandante tiene registradas en Chile las siguientes marcas comerciales: komax, Registro N° 733.443, que distingue "servicios de intermediación, exportación, exportación y representación de toda clase de productos, constitución, organización, administración y asesoría de negocios comerciales, industriales y de transporte; servicios de publicidad y promoción de toda clase de productos" de la clase 35 y "servicios de operaciones de crédito, sistemas prepago y financiamiento; sistemas de cobro anticipados con mecanismos de cargo a montos de crédito a medida que se genera el uso del servicios; operaciones de prestación de libre requerimiento del acreedor, hasta completar montos o cupos prepagados; servicios de tarjetas de crédito" de la clase 36; komax, Registro N° 755.463, que distingue un establecimiento comercial de compra y venta de productos de todas las clases, en las regiones V, VIII y Metropolitana; komax, passion for retail, Registro N° 758.191, frase de propaganda para ser usada adscrita al Registro komax N° 733.443. Derechos marcarios sobre la expresión komax, cuya protección es otorgada por la Ley N° 19.039 tanto respecto de denominaciones idénticas como de denominaciones similares, apareciendo el dominio komaq.cl disputado, prácticamente idéntico;

g) Que, uno de los principales medios utilizados por su mandante para realizar sus negocios y publicitar sus servicios y productos es la Internet y dadas las semejanzas gráficas y fonéticas existentes entre las marcas y nombre de dominio de su mandante, no cabe duda alguna que por un simple error de tipeo, el público que busque a su parte será simplemente dirigido al sitio web de un tercero y posible competidor, con el consiguiente perjuicio en los internautas toda vez que arribarán a un sitio en el que se ofrecerán servicios y/o productos que no contarán con el respaldo de su komax, y con el consiguiente perjuicio, su parte enfrentará la dilución de importantes activos, como son su marca comercial y nombre de dominio;

h) Que, la expresión komax de su mandante tiene la protección constitucional del N° 24 del artículo 19 de la Constitución, pudiendo en conformidad a la ley, gozar de su derecho exclusivo y excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier título el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido. El inciso 3° del N° 25 del artículo 19 del mismo cuerpo legal, garantiza a todas las personas "…la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley". Su mandante tiene pleno derecho a identificarse a sí misma y a sus productos y servicios, y a ser reconocido por los consumidores y el público en general, por medio su familia de marcas komax, y pleno derecho también a oponerse al uso que terceros puedan hacer de la misma expresión o de expresiones similares, como es el presente caso, toda vez que la marca komax se encuentra legítimamente amparada por la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial mediante su registro. Estos derechos son extensivos al uso a través de la Internet;

i) Que, la Ley N° 19.039 por medio del artículo 20 letras f) y h), pretende impedir la coexistencia de registros marcarios iguales o parecidos para distinguir mismos servicios o productos, a nombre de distintos titulares, con el objeto de evitar que el público consumidor se vea afectado por la confusión que se generaría en el mercado por la existencia de este tipo de registros. Norma aplicable al caso en que un tercero, que no es conocido ni identificado con la expresión, pretende usar el nombre de dominio komaq.cl, expresión prácticamente idéntica a las marcas registradas de su mandante y bajo las cuales es conocido e identificado por los consumidores;

j) Que, los nombres de dominio se rigen en Chile por el Reglamento de Nic Chile, el que tiene las mismas finalidades que la Ley de Marcas, la conservación de un mercado limpio, la protección final del público consumidor y la correcta identificación de la fuente productora de bienes o de la prestadora de los servicios en Internet;

k) Que, el artículo 14 de la Reglamentación de Nic Chile señala en su inciso 1° que *"Será de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros"*. La disposición es clara: cada solicitante responde porque su solicitud no vulnere derechos válidamente adquiridos por terceros. El primer solicitante debe asegurarse que su solicitud no vulnere los derechos de Komax.;

l) Que, en este contexto, el principio "*first come, first served*", criterio acorde con los principios de propiedad industrial, no puede ni debe ser aplicado al caso de autos, toda vez que la solicitud del primer solicitante infringió abiertamente el artículo 14 mencionado;

ll) Que, la solicitud de su mandante aspira a lograr una correcta identificación en Internet tanto de sí misma como de sus productos y servicios protegidos por sus marcas comerciales, sobre todo tratándose de un medio de comunicación tan poderoso como lo es la Internet, y medio activamente utilizado este;

m) Que, en consecuencia y teniendo presente todo lo expuesto, y sobre todo que a través de su proyecto comercial, su representada es conocida en el mercado, queda claro que a su solicitud le asiste mejor derecho al dominio en disputa;

n) Que para acreditar sus dichos el solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Impresiones obtenidas desde el sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, que acredita la titularidad del segundo solicitante sobre los registros komax Registros N°s 755.463, 733.443 y 758.191.
2. Impresión obtenida con fecha 2 de agosto 2012 del sitio web www.brooksbrothers.cl con respecto a nota de prensa publicada el 28 de agosto de 2009 en el cual se menciona al segundo solicitante.
3. Impresión obtenida con fecha 2 de agosto 2012 del sitio web www.capital.cl con respecto al artículo publicado en el número 265 de la revista (15 al 26 de noviembre de 2009) sobre su mandante.
4. Impresión obtenida con fecha 2 de agosto 2012 del sitio web www.capital.cl con respecto al artículo publicado en el número 309 de la revista (23 de septiembre al 6 de octubre de 2011) sobre su mandante.
5. Impresión obtenida con fecha 2 de agosto 2012 del sitio web www.emol.cl con respecto al artículo publicado el 16 de octubre de 2011 sobre su mandante.
7. Impresión obtenida con fecha 2 de agosto 2012 del sitio web www.capital.cl con respecto al artículo publicado en el número 311 de la revista (21 de octubre al 3 de noviembre de 2011) sobre su mandante.
8. Impresión obtenida con fecha 2 de agosto 2012 del sitio web www.df.cl con respecto al artículo publicado en el Diario Financiero del 5 de julio de 2012 sobre su mandante.
9. Foto del edificio corporativo de su mandante, en donde se aprecia en forma destacada el nombre y marca komax.
10. Impresión obtenida con fecha 2 de agosto 2012 del sitio web www.nic.cl con la cual se acredita la titularidad de su mandante de dicho dominio desde el año 2004.
11. Impresiones obtenidas con fecha 2 de agosto de 2012 desde el sitio web de su mandante www.komax.cl.

OCTAVO: Que, con fecha 14 de agosto de 2012, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.

NOVENO: Que, con fecha 14 de agosto de 2012, este Tribunal Arbitral, declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 22 de agosto de 2012, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

DECIMO: Que, con fecha 03 de septiembre de 2012, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, que tratándose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realización por la parte que le correspondía no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realización se asocian unas consecuencias que resultan beneficiosas a la parte que soportó la carga y, como es obvio, a su no realización se vinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levantó la carga. Al hilo de lo señalado, como el juez no está autorizado para omitir la dictación de la sentencia en caso de falta de prueba, de acuerdo al principio de inexcusabilidad, debe determinar cuál de las partes debe padecer las consecuencias perjudiciales por no haber levantado la carga probatoria que le correspondía. Resulta pacífico entre nosotros que la distribución de la tarea probatoria entre el demandante y el demandado se realiza a partir de lo prescrito en el artículo 1698 del Código Civil que determina que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta, recepcionando de esta forma el conocido aforismo *ei incumbit probatio qui affirmat, non qui negat* (le corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega). A partir de la norma señalada, la doctrina y la jurisprudencia ha precisado la regla en el sentido de atribuir la carga de la prueba de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes al demandado. En otros términos, el actor deberá probar lo que sostiene y fundamenta su pretensión, mientras que el demandado deberá probar lo que sostiene y fundamenta su oposición a la pretensión del actor. APUNTES DEL CURSO DE TEORÍA GENERAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO ORDINARIO DEL PROFESOR DR. DIEGO PALOMO VÉLEZ. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. 2011.

TERCERO: Que el primer solicitante ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile, la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

CUARTO: Que, como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con la marca y expresiones publicitarias conocidas, públicas y notorias relativas a productos del segundo, como para presumir que no existirá confusión con el público al que pretende asistir uno u otro solicitante; máxime

cuando no consta en autos la utilización que pretenderá dar el primer solicitante a su sitio, por lo que resulta justificado el temor del segundo solicitante en el sentido que el público pueda confundir el sitio como del segundo solicitante. Máxime cuando el primer solicitante aparece como una persona natural, en representación de una persona jurídica, calidad que no acredita en estos autos describiendo su actividad como comercial, sin indicar específicamente, en qué rubro de la economía se desempeña.

QUINTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de una marca comercial estructurada en base a la expresión "komax", Registros733.443, 755.463 y 758.191 , para distinguir distintos productos y servicios de la clase 35 y 36, lo que constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo solicitante. Sin que el primero haya acreditado de forma alguna que el rubro al que pretende acceder con el dominio que pretende, no coincide de forma alguna con las clases registrada, es más ha quedado acreditado su falta de interés en el dominio en cuestión, al no comparecer al procedimiento, pese a estar debidamente emplazado. En consecuencia, el segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que justifica sus pretensión, así ha acreditado ser una institución de larga trayectoria nacional y de público y notorio conocimiento en el rubro de retail y marcas exclusivas, unido a una conducta comercial consistente y concluyente. Además, posee marcas comerciales de idénticos signos y similitudes fonéticas, al nombre de dominio en disputa, posee dominios similares, su marca se estructura en torno al signo komax, sin que la sustitución de la letra x por la letra q, del dominio en cuestión, resulte un elemento suficientemente diferenciador, ya que fonéticamente resultan muy similares, y no escapa al tribunal, el hecho de que se trata de letras próximas en el teclado, lo que facilita errores de tipeo, conocidos como typosquatting, práctica común en materia de uso de redes sociales, todo lo anterior acredita el interés del segundo solicitante en proteger el dominio en cuestión.

SEXTO: Que, adicionalmente debe considerarse que la marca comercial del segundo solicitante cubre servicios y productos referidos a su actividad, y no escapa al Tribunal que el primer solicitante no se identifica en el registro de Nic Chile con giro o actividad alguna, no existiendo de esta forma indicios como para presumir que su actividad no afectará la protección marcaria del segundo y esto evidencia la posible confusión que podría traer entre consumidores y usuarios en relación a las marcas comerciales del segundo solicitante, y afectar los derechos válidamente adquiridos en el derecho marcario por dicho solicitante, máxime si no señala tampoco, el giro o la actividad que desempeñará con el dominio en cuestión. Lo que impide resolver a su favor, pese a que en innumerables casos se ha fallado a favor de las actividades de emprendimiento, máxime cuando estas se desarrollarán en rubros diferentes, lo que en autos, no ha sido acreditado ni alegado en forma alguna.

SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al merito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional. Prueba que en el caso de autos el primer solicitante, tampoco ha rendido en forma alguna, habiéndosele otorgado todas las oportunidades posibles para ello, es más hay indicios en autos, que acreditan su desinterés en el dominio en cuestión.

OCTAVO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y, de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso.

NOVENO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir"*. En el caso *sub lite*, han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

1. En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, **asignar el nombre de dominio "komaq.cl", al segundo solicitante Comercial Madison S.A., Rut: 96.572.420-6**, sin costas dada la inactividad del primer solicitante.

2. Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

3. Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

4. Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

5. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro del Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.