magentta.cl

En Santiago, a 16 de Agosto de 2007.

VISTOS:

1.- El Oficio de Nic Chile OF07438, de 17 de Abril de 2007, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre don Miguel Angel Vivanco Cabello y Magenta Computación S.A., por la inscripción del nombre de dominio magentta.cl, que rola a fojas 1.

2.- La identificación de las partes que consta a fojas 2 y 3.

3.- Copia de la comunicación de Nic Chile a las partes mediante correo electrónico de 17 de Abril de 2007, dando cuenta de la designación del suscrito como árbitro en este caso, de fojas 5.

4.- Resolución de fojas 6, de 23 de Abril de 2007, por el cual el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes, para fijar las normas de procedimiento.

5.- Notificación de fojas 7, que se hace las partes con fecha 23 de Abril de 2007, de la resolución señalada en el número anterior.

6.- Documentos de fojas 8 y 9, que son los formularios de admisión de envíos registrados de Correos de Chile, en los que consta el despacho a las partes por correo certificado, con fecha 23 de Abril de 2007, de los documentos referidos en los números anteriores.

7.- Copia del correo electrónico, dirigido a Nic Chile, con copia a las partes, con fecha 23 de Abril de 2007, comunicando la aceptación del suscrito a la designación de árbitro en este caso, de fojas 10.

8.- Mensaje de correo electrónico dirigido por Nic Chile a las partes, dando cuenta de haber tomado conocimiento de mi aceptación a la designación de árbitro, de fecha 23 de Abril de 2007, agregado a fojas 11.

9.- Escrito y documentos de fojas 12 y siguientes, en los que consta la personería de los representantes de Magenta Computación S.A.

10.- Acta del comparendo realizado con fecha 14 de Mayo de 2007, con asistencia de don Miguel Angel Vivanco Cabello, por sí, y del abogado señor Rodrigo León Urrutia, en representación de Magenta Computación S.A., en el cual se fijaron las normas por las que se regirá este procedimiento, que rola a fojas 18 y 19.

11.- Escrito de fojas 21 y siguientes, mediante el cual la parte de Magenta Computación S.A. solicita la asignación de nombre de dominio y acompaña documentos.

12.- Documentos de fojas 29 a 32, en los que consta la personería de los representantes de Magenta Computación S.A.

13.- Documento de fojas 33, que corresponde a impresión de la página de inicio del sitio web www.magenta.cl, perteneciente a los señores Magenta Computación S.A.

14.- Documento de fojas 34, correspondiente a impresión de la información que entrega la página web del Departamento de Propiedad Industrial, en la que consta que los señores Magenta Computación S.A., son titulares del registro de la marca “MAGENTA” Nº 493.610 de 24 de Septiembre de 1997, que distingue servicios de enseñanza y educación en general en los rubros de computación e informática, clase 41.

15.- Documento de fojas 35, correspondiente a impresión de la información que entrega la página web del Departamento de Propiedad Industrial, en la que consta que los señores Magenta Computación S.A., son titulares del registro de la marca “MAGENTA” Nº 493.612 de 24 de Septiembre de 1997, que distingue servicios destinados al entretenimiento, diversión y recreación de personas a través de computadores y programas, clase 41.

16.- Documento de fojas 36, correspondiente a impresión de la información que entrega la página web del Departamento de Propiedad Industrial, en la que consta que los señores Magenta Computación S.A., son titulares del registro de la marca “MAGENTA” Nº 493.611 de 24 de Septiembre de 1997, que distingue servicios de importación y exportación de los productos y artículos computacionales y demás de las clases 9 y 16, clase 35. Distribuidora de productos y artículos computacionales y demás de las clases 9 y 16, clase 39. Servicios de computación e informática, clase 42.

17.- Documento de fojas 37, correspondiente a impresión de la información que entrega la página web del Departamento de Propiedad Industrial, en la que consta que los señores Magenta Computación S.A., son titulares del registro de la marca “MAGENTA” Nº 493.613 de 24 de Septiembre de 1997, que distingue todos los productos de las clases 9 y 16.

18.- Documento de fojas 38, correspondiente a impresión de la información que entrega la página web del Departamento de Propiedad Industrial, en la que consta que los señores Magenta Computación S.A., son titulares del registro de la marca-mixta “MAGENTA” Nº 526.015 de 2 de Noviembre de 1998, que distingue servicios de importación y exportación de productos y artículos computacionales y demás de las clases 9 y 16, clase 35. Distribuidora de productos y artículos computacionales y demás de las clases 9 y 16, clase 39. Servicios destinados al entretenimiento, diversión y recreación de personas a través de computadores y programas, clase 41. Servicios de computación e informática, clase 42.

19.- Documento de fojas 39, correspondiente a impresión de la información que entrega la página web del Departamento de Propiedad Industrial, en la que consta que los señores Magenta Computación S.A., son titulares del registro de la marca-mixta “MAGENTA” Nº 526.015 de 2 de Noviembre de 1998, que distingue servicios de importación y exportación de productos y artículos computacionales y demás de las clases 9 y 16, clase 35. Distribuidora de productos y artículos computacionales y demás de las clases 9 y 16, clase 39. Servicios destinados al entretenimiento, diversión y recreación de personas a través de computadores y programas, clase 41. Servicios de computación e informática, clase 42.

20.- Escrito de fojas 40, mediante el cual el señor Miguel Angel Vivanco fundamenta su petición sobre el nombre de dominio en disputa.

21.- Resolución de fojas 41, de 29 de Mayo de 2007, mediante la cual se proveen las presentaciones de las partes y se les da recíproco traslado de las mismas y notificación por correo electrónico de 29 de Mayo de 2007, de fojas 42.

22.- Documento de fojas 43 a 51, correspondiente a impresión del contenido de la página web http://www.magentta.com.

23.- Documento de fojas 52, correspondiente a impresión del contenido de la base de datos que se despliega en la página web de Nic Chile, en el cual consta que los señores Magenta Computación S.A., son titulares del nombre de dominio magenta.cl.

24.- Documentos de fojas 53 a 80, correspondiente a ejemplares de material de papelería y publicitario de Magenta Computación S.A.

25.- Escrito de fojas 81 y siguientes, mediante el cual la parte de Magenta Computación S.A. evacua el traslado conferido en estos autos y acompaña documentos.

26.- Resolución de fojas 84, en la cual se provee el escrito indicado en el número anterior, de 1 de Junio de 2007 y su correspondiente notificación a las partes por correo electrónico de igual fecha, cuya copia rola a fojas 85.

27.- Resolución de fojas 86, de 12 de Junio de 2007, citando a las partes a oír sentencia y su notificación mediante correo electrónico de igual fecha, cuya copia rola a fojas 87.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.-Que son parte en este juicio don Miguel Angel Vivanco Cabello, RUT Nº 10.658.713-2, domiciliado en Paul Harris 492, Villa Alemana, Valparaíso y Magenta Computación S.A., RUT Nº 96.522.300-2, domiciliada en Providencia 201, Oficina 22, Providencia, Santiago.

II.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre don Miguel Angel Vivanco Cabello, como primer solicitante, y Magenta Computación S.A., como segundo solicitante, por la presentación por parte de ambos de solicitudes competitivas para la inscripción del nombre de dominio magentta.cl, y determinar a quién corresponde el mejor derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio.

III.- Que en su demanda de fojas 21, la parte de Magenta Computación S.A. funda su petición en los siguientes antecedentes:

Que habiendo presentado ambas partes solicitudes para el mismo nombre de dominio en conformidad con las normas reglamentarias de Nic Chile, corresponde que este asunto sea resuelto más allá de la aplicación simplista del principio “First come, firs served” que en muchos casos involucra una gran injusticia y en cambio se utilicen los principios generales del derecho y la tesis del “mejor derecho” que se refiere más bien a la legitimidad de la pretensión de las partes sobre el dominio en disputa.

Agregan que los señores Magenta Computación S.A. son dueños de la marca registrada “MAGENTA”, inscrita con el Nº 631.055 en la clase 42; con el Nº 621.750 en la clase 38; con el Nº 621.751 en la clase 35; con el Nº 526.015, en las clases 35, 39, 41 y 42; con el Nº 493.613 en las clases 9 y 16; con el Nº 493.611 en las clases 35, 39 y 42; con el Nº 493.612 en la clase 41 y con el Nº 493.610 en la clase 41.

Con ello se demuestra que esa parte ha realizado las acciones debidas para proteger su capital intelectual y comercial a través de una gran cantidad de registros marcarios, sin que resulte lógico que un tercero se aproveche del prestigio ganado por otro.

Argumentan que el nombre de dominio magentta.cl se identifica inequívocamente con la razón social Magenta y sus marcas comerciales “MAGENTA”, generándose un peligro de confusión que hace recomendable la asignación del nombre de dominio al segundo solicitante.

Agregan también que conforme al Artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, es responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.

También estiman que debe considerarse el espíritu de la norma contenida en el Artículo 22 de dicha Reglamentación, aún cuando se refiere al caso de la revocación de nombres de dominio ya inscritos, que alude primordialmente a signos que sean idénticos o engañosamente similares a una marca de producto o de servicio sobre la que se tiene derechos o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

Hacen ver que una situación de este tipo provoca dilución de la imagen comercial o marcaria, lo que constituye un atentado a su "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto la máxima protección jurídica.

Señalan también que de acuerdo con el orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se les ofrecen en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos al primer solicitante.

En conclusión, estiman que el eventual otorgamiento del dominio al primer solicitante generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado y sociedad chilena respecto de la procedencia empresarial y oficial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto magentta.cl.

Asimismo, todo el capital de posicionamiento, adquirido con honestidad y en virtud de un trabajo serio y profesional, por parte del segundo solicitante, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones.

En suma, hacen ver que su buena fe, interés legítimo y marcas registradas, y presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comerciales consolidados, y orden público, son todos elementos que perfilan a Magenta Computación S.A. como titulares de un mejor derecho para optar al nombre de dominio en cuestión.

En definitiva solicitan tener presente la demanda de asignación de nombre de dominio, someterla a tramitación y en definitiva resolver que el nombre de dominio en cuestión magentta.cl, sea asignado a Magenta Computación S.A., con expresa condena en costas a la parte demandada.

IV.- En su presentación de fojas 40, don Miguel Angel Vivanco señala que Magentta es una gran comunidad de diseñadotes tanto nacionales como internacionales de habla hispana. www.magentta.com es un web blog con características de un magazine enfocado a la educación, formación e información de todo lo concerniente al área del diseño.

Hace ver que el grupo objetivo son estudiantes de diseño y profesionales jóvenes, llegando a las 30.000 visitas mensuales, con presencia líder dentro de los dos buscadores más utilizados en el mundo a nivel latinoamericano, ya que Google los tiene indexados con más de 34.700 link y Yahoo con 2.600 link.

Hace ver que como magentta.com han patrocinado innumerables eventos tanto nacionales como internacionales, como son la 2ª Bienal de Letras Latinas de la Universidad Diego Portales 2006; Gaucho Computer San Martín de Los Andes Argentina; 1º Congreso de Estudiantes de Diseño de la Universidad Mayor; Señal 06 Rosario Argentina; y Palermo 2007 desarrollado por la Universidad de Palermo Argentina.

Agregan también que existen miles de blogs que se linkean hacia magentta, tanto nacionales como internacionales.

Señala que inscribieron el dominio magentta.cl primero porque hace referencia a la identidad nacional, y en segundo lugar porque querían prevenir un mal uso de la competencia del dominio magentta.com, frente a una eventual inscripción del dominio magentta.cl por parte de un tercero.

V.- Que en su presentación de fojas 81, la parte de Magenta Computación S.A. reafirma que ellos son titulares de la marca comercial "MAGENTA", que fonéticamente coincide con el nombre de dominio en forma exacta e idéntica, y hacen presente que la contraria hace alusión a un sitio web www.magentta.com sin acreditar relación con el sitio o los datos de visitas y otros hechos mencionados en su presentación.

Más aún, en la misma página principal del sitio web que aparece vinculado al nombre de dominio de autos, se indica que es "colormagenta" y no "magentta" el responsable del mismo.

Hacen hincapié también en que fuera de tener una marca idéntica al nombre de dominio de autos, esta es usada efectivamente por parte de Magenta Computación S.A., como se acredita con el material probatorio que acompañan; por lo que reafirman que esa parte es titular del derecho de propiedad industrial sobre el concepto Magenta que al estar legalmente protegido y ser usado efectivamente les confiere un derecho sobre el mismo.

Por el contrario, reafirman que la otra parte no ha acreditado ningún derecho real sobre el mismo concepto y más aún se identifica en su propio sitio web como "colormagenta".

VI.- Que con los documentos de fojas 34 a 39, se tendrá por acreditado que los señores Magenta Computación S.A. son titulares de la marca comercial "MAGENTA" registrada en Chile con el Nº 493.610 para distinguir servicios de enseñanza y educación en general en los rubros de computación e informática, clase 41; con el Nº 493.612, para distinguir servicios destinados al entretenimiento, diversión y recreación de personas a través de computadores y programas, clase 41; con el Nº 493.611, para distinguir servicios de importación y exportación de los productos y artículos computacionales y demás de las clases 9 y 16, clase 35, distribuidora de productos y artículos computacionales y demás de las clases 9 y 16, clase 39 y servicios de computación e informática, clase 42; con el Nº 493.613, para distinguir todos los productos de las clases 9 y 16; con el Nº 526.015, para distinguir servicios de importación y exportación de productos y artículos computacionales y demás de las clases 9 y 16, clase 35, distribuidora de productos y artículos computacionales y demás de las clases 9 y 16, clase 39, servicios destinados al entretenimiento, diversión y recreación de personas a través de computadores y programas, clase 41 y servicios de computación e informática, clase 42; y con el Nº 526.015, para distinguir servicios de importación y exportación de productos y artículos computacionales y demás de las clases 9 y 16, clase 35, Distribuidora de productos y artículos computacionales y demás de las clases 9 y 16, clase 39, servicios destinados al entretenimiento, diversión y recreación de personas a través de computadores y programas, clase 41 y servicios de computación e informática, clase 42.

VII.- Que con el documento de fojas 33 y los de fojas 53 a 80, se tendrá por acreditado que los señores Magenta Computación S.A. hacen un uso real y efectivo de la marca comercial "MAGENTA".

VIII.- Que con el documento de fojas 52, se tiene por acreditado que los señores Magenta Computación S.A. son titulares del nombre de dominio "magenta.cl".

IX.- Que la parte de don Miguel Angel Vivanco no acompañó pruebas de ningún tipo para acreditar lo aseverado en su presentación de fojas 40; sin perjuicio de lo cual algunos de sus

argumentos resultan consistentes con el mérito del documento de fojas 43 a 51, acompañado por la contraparte.

X.- Que de acuerdo con lo indicado en el número anterior y en conformidad con lo establecido en el Nº 10 de las Reglas de Procedimiento fijadas en el comparendo de fojas 18, el suscrito puede realizar de oficio las diligencias que estime pertinentes para formarse convicción acerca de los hechos discutidos en el proceso y los derechos de las partes, de lo cual dejará constancia en la sentencia definitiva.

Ante esta situación, al momento de redactar esta sentencia, he digitado en el browser la dirección http://www.magentta.cl, comprobando que automáticamente se redirecciona y despliega la dirección y la página correspondiente a http://www.colormagenta.cl; cuya página se presenta identificada con el título "Magentta"; página que corresponde a un web blog relacionado con temas de diseño. El mismo contenido se despliega digitando la dirección electrónica http://www.magenta.com.

XI.- Que de esta forma se enfrentan los derechos del segundo solicitante, como titular de una marca comercial registrada que es fonéticamente idéntica al nombre de dominio en disputa, la cual es utilizada efectivamente en el comercio y como titular de un nombre de dominio también casi idéntico al pedido; con los derechos del primer solicitante que utiliza este dominio para una actividad legítima como es mantener un web-blog relacionado con temas de interés para los diseñadores, siendo titular también del nombre de dominio "colormagenta.cl".

XII.- Que los derechos del titular de la marca comercial acreditados en autos, se extienden al ámbito de su protección, de acuerdo a lo que consta en los respectivos títulos de registro como ha quedado consignado en el considerando VI de este fallo, los cuales no entran en colisión con la actividad de un web-blog dedicado a temas relacionados con el diseño, de modo que en la especie no se infringe, por parte del primer solicitante, el artículo 14 de la reglamentación de Nic Chile, que establece como de su responsabilidad exclusiva 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.

XIII.- Que aun cuando en estos autos no se ha acreditado la relación existente entre las páginas http://www.magenta.com y http://www.magentta.cl, lo cierto es que ambas muestran el mismo contenido y no parece tener un efecto práctico significativo evitar la inscripción del dominio "magentta.cl" a nombre del primer solicitante, so pretexto de evitar una eventual dilución de la marca "Magenta", cuando igual se encuentra en uso el nombre de dominio "magenta.com" para el mismo propósito.

XIV.- Que habida consideración de que el uso e inscripción del nombre de dominio "magentta.cl" no viola los derechos validamente adquiridos por Magenta Computación S.A. sobre su marca comercial registrada "Magenta", tal como se ha expresado con anterioridad, es necesario concluir que el segundo solicitante no tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa que el primero, por lo que corresponde la asignación del dominio a quien lo solicitó con antelación.

XV.- Que será rechazada la solicitud de condena en costas pedida por el segundo solicitante, en atención a que dicha parte no obtendrá sus pretensiones en este proceso.

RESUELVO:

I.- Rechazar la solicitud de Magenta Computación S.A., RUT Nº 96.522.300-2, para la inscripción del nombre de dominio magentta.cl.-

II.- Acoger la solicitud de Miguel Ángel Vivanco Cabello, RUT Nº 10.658.713-2, y asignarle en forma definitiva el nombre de dominio magentta.cl.-

III.- Negar lugar a la petición de condena en costas formulada por el segundo solicitante contra el primero.

Autorícese la sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo previsto en el inciso final del Artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

Andrés Echeverría Bunster

Autorizo la firma de don Andrés Echeverría Bunster, cédula nacional de identidad Nº 5.199.640-2.

Santiago, 16 de Agosto de 2007.