FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

magna.cl

- ROL 16001 -

Santiago, diecisiete de julio dos mil doce

VISTO,
PRIMERO: Que por oficio 16001 de fecha 15 de marzo 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 <magna.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 Comercial Proval Limitada, Rut:76.035.051-6, Contacto Administrativo: Luis Arturo Valverde, Encomenderos 113, Of. 801, Las Condes, Santiago y como segundo solicitante Banco Santander Chile, Rut: 97.036.000-K, Contacto Administrativo: Rodrigo Puchi Zurita, Bandera N1º 140, piso 7º, Santiago Centro, Santiago.
CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 15 de marzo de 2012, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas del procedimiento para el día viernes 23 de marzo de 2012, a las 17.40 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 23 de marzo de 2012, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Sebastián Valverde por el primer solicitante, Fernando Urra por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no habiendo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que con fecha 27 de marzo de 2012, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 11 de abril de 2012.
SÉPTIMO: Que, a fojas 22, con fecha 11 de abril de 2012, Juan Pablo de la Jara Andrews, por el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que su representada es una empresa dedicada al desarrollo de sistemas y estrategias de publicidad y marketing que se desenvuelve en el área digital. Asesoran a las más variadas empresas nacionales e internacionales y para ello utilizan el nombre de fantasía "Magna". El uso de este nombre es la forma como esta solicitante es conocida en el mercado Comercial. Indica que Comercial Proval es su razón social, pero se presenta al público como "Magna", en las facturas aparece la razón social y abajo su nombre de fantasía en sus oficinas, portería del edificio que las cobija, en ascensores, en su recepción y en distintas intervenciones del inmueble, papelería, tarjetas de presentación, etcétera aparece su nombre corporativo "Magna";
b) Que "Magna" es mucho más que el nombre que se puede utilizar para designar un producto o servicio de una determinada empresa, es la imagen, el nombre por el cual es conocida la sociedad, la que luego de años de trabajo, de activa y penetrante actividad comercial, ha generado derechos adquiridos sobre el mismo, de manera que no parece posible que sea modificado ahora;
c) Que debido a la importancia del nombre "Magna" su representada ha ido adoptando las medidas necesarias para lograr una protección del mismo en los ámbitos que a ella le competen. En este sentido, dos de sus socios fundadores se preocuparon de registrar la marca comercial "Magna" para

los servicios de agencia de publicidad en la clase 35, como consta en el Registro N° 911180, posterior a eso registraron los dominios "magnapublicidad.cl" y "agenciamagna.cl", ambos en uso, y "magna.cl", lo piden luego de que el tercero que era dueño, no lo renovara;
d)Que la solicitud de este dominio responde a una necesidad comercial básica de la empresa, toda vez que requiere ser reconocida en Internet por su nombre comercial, por los clientes y el mercado al que accede, pues tal como señala el juez árbitro Juan Enrique Ruiz Silva en su fallo arbitral por asignación del nombre de dominio "peoplemeter.cl", en su considerando séptimo "*Que resulta evidente que ambas partes pretenden como nombre de dominio uno que además facilite el accionar de sus clientes al o para consultarlos…es evidente el uso comercial que en forma creciente se hace de los nombres de dominio.".* En su caso, es esencial, toda vez que la empresa es una agencia de marketing digital, opera en el mundo de internet, siendo este el medio de trabajo y operaciones donde se desenvuelve. Por lo mismo, el dominio es la puerta de entrada a la empresa, es su elemento referencial y, su activo de mayor valor en el giro de sus actividades, principalmente porque es la cara y medio de reconocimiento para con el mercado;
e) Que existe una preferencia para el primer solicitante, "*first to file" o "first come, first served*" en cuanto su actuar ha sido diligente y no meramente defensivo, principio que claramente no es absoluto y admite múltiples excepciones, todas las cuales se resumen principalmente en el mejor derecho que pueda tener el segundo solicitante (ya sea por mala fe del primero, por el uso del nombre por parte del segundo u otras). A su representada le asiste un derecho efectivo sobre el dominio en disputa, su interés es legítimo, justificado y cierto, por lo que estima aplicable el principio;
f) Que este Juez Árbitro en su conocida sentencia sobre asignación del dominio "telefónica.cl", Rol 5660 establece: *"TERCERO: Que, obra en beneficio del primer solicitante, el criterio de preferencia personal, según el cual, salvo que el segundo solicitante pueda acreditar argumentos de mejor derecho, debe preferirse la primera solicitud presentada",* de modo que incluso ante una igualdad de legítimas pretensiones, deberá primar el principio referido en beneficio del primer solicitante;
g) Que el término "Magna" es una palabra real, no ficticia, que de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa "grande, que supera lo común", no siendo privativo de alguien, dado que ha sido registrado como marca comercial en distintos rubros y bajo distintos titulares (o como parte de marcas) y como parte de dominios .cl, como entre otros, los casos de esta parte, "magnapublicidad.cl" y "agenciamagna.cl", de modo que no es posible arrogarse derechos exclusivos sobre el nombre en cuestión y resulta esencial determinar qué otros derechos adquiridos tienen las partes en disputa sobre el mismo;
h) Que de los otros dominios que posee, puede deducirse una voluntad presunta de esta parte tendiente a obtener anteriormente la protección de este dominio, el que en cuanto quedó libre, fue solicitado por su representada, fundado en la asociación que hace el público de dicho nombre con su representada;
i) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado los siguientes documentos:
1. Hojas impresas del sitio del Instituto Nacional de Propiedad Industrial en las que consta que los socios de Comercial Proval Limitada, señores Luis Arturo Valverde Amenábar y Sebastián Valverde Gumucio, son dueños de la marca registrada "Magna", Registro N° 911180 que distingue agencia de publicidad, clase 35.-
2. Copia simple de los documentos sociales de Comercial Proval Limitada: a) Extracto de Sociedad para efectos de publicación, otorgada en la Notaría de don Félix Jara Cadot con fecha 5 de junio de 2008; b) Certificación de notarial de don Félix Jara Cadot del extracto publicado en el Diario Oficial N° 39.092, de fecha 20 de junio de 2008; c) Certificado de extracto de constitución de la

sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Santiago, fojas 25833 número 17733, año 2008, emitido el 10 de junio de 2008.
3. Hojas impresas del sitio oficial de NIC Chile, que da cuenta de la propiedad de Comercial Proval Limitada, sobre los nombres de dominio "magnapublicidad.cl" y "agenciamagna.cl".
4. Copia impresa de la Página Web de Comercial Proval Limitada, que opera bajo el distintivo "Magna", alojada en los sitios "www.magna.cl", "www.magnapublicidad.cl" y "www.agenciamagna.cl". En ella se da cuenta de distintos trabajos realizados para empresas de renombre tales como Kodak, Pinturas Tricolor, 120 de Santa Rita, SKY Vodka, Campari, Cachantún, entre otros, de su historia, de los servicios que se prestan bajo su marca, de sus clientes, etcétera.
5. Impresiones de Informes de distintos medios de prensa, denominados "Contenidoneto Comunicación al cubo", relativos a la creación de la plataforma "bag.cl", de propiedad de Comercial Proval Limitada, en los cuales se hace referencia a la empresa creadora como Magna Publicidad, forma en que es conocida la sociedad.
6. Hoja impresa del sitio oficial de NIC Chile, que da cuenta de la propiedad de Comercial Proval Limitada sobre el nombre de dominio "bag.cl".
7. Copia impresa de pantallazo del programa de televisión emitido por el canal CNN Chile, en donde se entrevista al socio de Comercial Proval Limitada, Sebastian Valverde Gumucio, a quien se individualiza como Director Creativo de Magna Publicidad.
8. Conjunto de impresiones de campañas publicitarias digitales de Comercial Proval Limitada, en todas las cuales aparece como desarrollador "Magna".
9. Conjunto de impresiones de campañas publicitarias digitales realizadas en la plataforma digital de facebook, desarrolladas por Comercial Proval Limitada, en todas las cuales aparece como desarrollador "Magna".
10. Copia impresa de factura emitida por Comercial Proval Limitada, N° 269, en donde aparece su nombre comercial Magna Publicidad.
11. Copias impresas de Tarjetas de visita, por ambos lados, de ejecutivos de Comercial Proval Limitada.
12. Copias impresas en blanco y negro de fotografías tomadas en el edificio donde tiene sus oficinas corporativas la sociedad Comercial Proval Limitada, ubicado en Encomenderos 113, Of. 801, Las Condes. Estas fotografías son de recepción, ascensores y de las oficinas mismas, en donde se muestra el nombre "Magna" en forma de individualización de la empresa.
13. Copia impresa del manual de uso de la marca "Magna", ya sea para clientes, proveedores o cualquier tercero que se relacione con Comercial Proval Limitada y deba hacer uso de la marca "magna".
14. Brochure del proyecto inmobiliario Fundo Alto Chicureo. En la tapa posterior, en el costado inferior derecho aparece el desarrollador del mismo, "Magna".
15. Brochure del proyecto inmobiliario Parque Ralún. En la tapa posterior, en el costado inferior derecho aparece el desarrollador del mismo, "Magna".
16. Brochure del proyecto inmobiliario Hacienda Urbana Picarquín. En la tapa posterior, en el costado inferior derecho aparece el desarrollador del mismo, "Magna".
17. Memoria anual de la empresa Soquimich S.A., SQM, del año 2010, creada y desarrollada por "Magna". Los créditos de la empresa aparecen en la página final N° 262.
OCTAVO: Que, a fojas 125, con fecha 25 de abril de 2012, este Tribunal Arbitral tuvo por presentado el escrito del primer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se resolvió que se tuvieran por acompañados, con citación.
NOVENO: Que, a fojas 126, con fecha 11 de abril de 2012, Rodrigo Puchi Zurita, abogado, por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que Banco Santander corresponde a una de las marcas más renombradas del mercado, siendo una de las instituciones bancarias de mayor renombre a nivel mundial, es poseedor de una serie de marcas cuya reputación sigue la suerte del grupo al cual van adscritas, siendo titular de marcas "Magna", signos que gozan de una especial fuerza diferenciadora: Marca Magna, Registro Nº 933.071, distintiva de Servicios financieros relacionados con la administración de tarjetas de crédito, de la clase 36; Marca Magna plus, Registro Nº 835.910, distintiva de servicios financieros relacionados con la administración de tarjetas de crédito, de la clase 36 y Marca Magna plus, Registro Nº 835.909, distintiva de productos de la clase 16;
b) Que las marcas corresponden a la reconocida tarjeta "Magna" que surge en los años 90 al amparo de la empresa Fincard. Banco Santander tiene alrededor de 2500 tarjetas de crédito circulando mercantilmente, por lo que corresponde a una tarjeta conocida por los consumidores. "Magna" es una las caras o signos distintivos del Banco y resulta necesario tutelar de los efectos negativos de la distorsión en la información;
c) Que la solicitud del primer solicitante infringe las normas de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL", en cuyo artículo 14 se establece que es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros;
d) Que las normas de publicidad son un mecanismo que permite dar a conocer un producto o servicio en el mercado y juegan un papel preponderante a la hora de usar un identificador a través de Internet. El Código Chileno de Ética Publicitaria define el avisaje publicitario como *"una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta."* Al tener un telos o finalidad consistente en informar de un producto o servicio con el propósito de influir en sus opiniones o conducta, resulta más que razonable sostener que quien detenta derechos de índole superior, es su mandante y no la primera solicitante;
e) Que el mismo Código sostiene en su artículo *4 que: Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a: A. Características como: naturaleza, composición, método y fecha de fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico; B. El valor del producto y el precio total que efectivamente deberá pagarse; C. Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito; D. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantención; E. Condiciones de la garantía; F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales; G. Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas. Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura técnica y científica. Las estadísticas no deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente tienen, conforme a la documentación de respaldo pertinente. Los términos científicos no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lenguaje científico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base científica que no tiene;* y en su artículo 13 señala: *Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria.* Sostiene que la asignación al primer solicitante vulneraría registros de su mandante, así como podría entenderse como una forma de aprovecharse del goodwill o imagen adquirida por parte de su representada en torno a la expresión en conflicto;
f) Que se vulneran los principios de competencia leal y de ética mercantil que se encuentran en el Convenio de París, y en especial, la norma contenida en el artículo 10, numeral 2 y 3 que indican: *"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial. En particular deberán prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la*

actividad industrial o comercial de un competidor; 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos";
g) Que la Ley de Competencia Desleal, Ley Nº 20.169, establece una serie de hipótesis que afectarían la competencia leal. Así, el artículo 3º de la Ley señala: *En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.* El artículo 4º señala una serie de hipótesis que podrían verse materializadas de concederse el nombre de dominio al primer solicitante. Entre ellas: *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. b) El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, características, precio, modo de producción, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos. c) Todas las informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas sobre los bienes, servicios, actividades, signos distintivos, establecimientos o relaciones comerciales de un tercero, que sean susceptibles de menoscabar su reputación en el mercado;*
h) Que el criterio anterior tiende a impedir la introducción de elementos que pudieran distorsionar la información que el consumidor final percibe. *In limini litis*, la concesión del nombre de dominio al primer solicitante evidentemente altera o afecta estas normas, pues el consumidor se confundirá en torno a la figura del oferente de productos o servicios "Magna";
i) Que en cuanto a los derechos válidamente adquiridos, un nombre de dominio no puede afectar derechos válidamente adquiridos, importa un reconocimiento a las garantías constitucionales estatuidas en la Constitución Política de la República. En la Normativa de Nic, esta categoría de derechos debería ocupar el primer lugar, toda vez que corresponden al reconocimiento de una garantía constitucional; su representada es titular de registros marcarios sobre los cuales debe ser respetada pues la concesión del nombre de dominio a otra persona afectaría evidentemente su patrimonio marcario;
j) Que la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI, estableció ciertos criterios para evaluar los signos en Internet. Es así que en el año 2001 se emitió una *"Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet*". Dicha recomendación da pautas para acreditar las circunstancias que permiten atribuir mejor derecho a un solicitante. Uno de los principales criterios que enuncia dicha recomendación, es el del artículo 3, que señala los factores para determinar el efecto comercial de un signo, y de esa manera acreditar el mejor derecho de un solicitante, a saber: *el nivel y carácter de la actividad comercial del usuario en relación con el estado miembro. Por otro, si el usuario está realmente prestando un servicio a clientes que se encuentran en el Estado miembro o ha entablado alguna otra relación por motivos comerciales con personas que se encuentran en el estado miembro. La conexión de una oferta de productos o servicios por Internet con el estado miembro, con inclusión de; a. Si los productos o servicios ofrecidos o prestados pueden ser entregados legalmente en el Estado miembro; b. si los precios están indicados en la moneda oficial del estado miembro;*
k) Que para acreditar sus dichos el solicitante acompaña, con citación, los siguientes documentos:
1. Marca "Magna", Registro Nº 933.071, distintiva de Servicios financieros relacionados con la administración de tarjetas de crédito, de la clase 36.
2. Marca "Magna plus", Registro Nº 835.910, distintiva de servicios financieros relacionados con la administración de tarjetas de crédito, clase 36.
3. Marca "Magna plus", Registro Nº 835.909, distintiva de productos de la clase 16.
DECIMO: Que, a fojas 134, con fecha 25 de abril de 2012, este Tribunal Arbitral tuvo por presentado el escrito del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se los tuvo por acompañados, con citación.
DECIMO PRIMERO: Que, a fojas 135, con fecha 25 de abril de 2012, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 03 de mayo de 2012.

DECIMO SEGUNDO: Que, a fojas 136, con fecha 03 de mayo de 2012, Juan Pablo de la Jara Andrews, por el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, que refuerza sus argumentos con las ideas ya expuestas en el planteamiento, acompañando, con citación, copia de contrato de compraventa de marca comercial "Magna" y agregando:
a) Que la contraria basa su argumento en un par de marcas relacionadas a una tarjeta, asegurando que por ser titular de una marca famosa las marcas relacionadas a esta lo serían también, lo que no ha acreditado;
b) Que tiene circulando 2500 tarjetas solamente en un mercado de más de 10.000.000 de potenciales clientes, lo que resulta absurdo;
c) Que su parte también tiene inscrita la marca "Magna" para agencia de publicidad en rubros diferentes al segundo solicitante, por lo que no infringe normas de abuso publicitario y ética mercantil, no es competidor del banco, ni busca desviar su clientela;
d) Que "Magna" es una empresa activa y sus servicios se prestan especialmente a través de internet, con conocidas empresas en el mercado y solicitó primero el dominio;
DÉCIMO TERCERO: Que a fojas 146 se tuvo presente lo expuesto y por acompañado el documento.
DECIMO CUARTO: Que, a fojas 147, con fecha 03 de mayo de 2012, Rodrigo Puchi Zurita, abogado por el segundo solicitante, presenta escrito reforzando sus argumentos iniciales y agrega que si el primer solicitante ya tiene dominios con la expresión "Magna", lo lógico es que los use y no se aproveche del posicionamiento de su mandante.
DECIMO QUINTO: Que, a fojas 148, con fecha 07 de mayo de 2012, el Tribunal tuvo presente lo expuesto.
DECIMO SEXTO: Que, a fojas 150, con fecha con fecha 14 de mayo de 2012, este Tribunal Arbitral resuelve 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 los interesados que estimen que sus derechos son afectados a presentar solicitudes competitivas 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, 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, en relación con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y los antecedentes acompañados permiten a este Juez árbitro sostener, en primer lugar, que ambas partes están de buena fe, y que no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. El sólo hecho de que el dominio en conflicto contenga la palabra "Magna" como componente en ningún caso permite sostener que se está ante un solicitante de mala fe, porque tal denominación es una expresión genérica que se relaciona a magnanimidad o grandeza y que presenta en nuestra cultura occidental conocidos ribetes históricos, conclusión que se hace más patente aun considerando que en el conocido buscador *google* aparece con una serie de referencias a distintos rubros, lo que implica muchas opciones y usos, lo que ha sido verificado en ejercicio de las facultades de oficio del Tribunal propias de su naturaleza de Juez árbitro arbitrador.
TERCERO: Que, además, en materias de nombres de dominio se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa *"first come, first served"*, que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer.
CUARTO: Que la utilización del término "Magna" por el primer solicitante para el desarrollo de su actividad no puede ser considerado una creación original del mismo, por lo ya expuesto y porque el término está inscrito en diversas marcas, por diferentes personas para actividades y zonas diferentes, como ha verificado este Tribunal a fin de determinar el mejor derecho de las partes. Es de notar que el segundo solicitante tiene registrado el término dentro de sus marcas comerciales, en 3 clases en Chile relativas a la actividad financiera y de administración de tarjetas de crédito, como se comprueba a partir de la documentación acompañada y no objetada,

y que está requiriendo el dominio para el rubro de la publicidad, lo que es coincidente con la misma marca inscrita para el mismo rubro.
QUINTO: Que de acuerdo a lo expuesto en el considerando anterior, asignar el nombre de dominio “magna .cl" al segundo solicitante basado en la semejanza a su marca comercial “Magna” y “Magna plus”, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión que se refiera o incluya la expresión "Magna”, tanto para marcas o logos o etiquetas, apoyado únicamente en la posible confusión con su marca o etiqueta, o posible confusión semántica fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial determinada con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros, lo que importa una interpretación demasiado extensa del derecho de propiedad sobre una marca comercial, etiqueta o zona, lo que extiende el ámbito de protección a muchas más áreas que las que el sistema marcario desea proteger. Se debe tener en consideración que el clasificador marcario distingue entre productos y servicios y realiza un listado alfabético de los mismos con lo que claramente se busca establecer que aún cuando tengan la misma clase, el servicio no es igual, de manera que el ámbito de protección se restringe, más aun en este caso en que el término es “Magna” y no “Magna plus”.
SEXTO: Que otorgar una suerte de exclusividad al segundo solicitante no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil, considerando que la expresión “Magna” es el resultado de un término genérico por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre la misma argumentando, además, la existencia de registros marcarios a su favor, mismos registros que obran a favor del primer solicitante para diferentes rubros, sobre expresiones similares, cuando justamente en la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, como es el caso de autos, producto de la actividad o giro que realizarán, inclusive atendido el área geográfica, permitiendo así que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, logrando el ejercicio de la libre competencia. Lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no es la intención del legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios que justamente vienen a limitar su ejercicio. Diferente sería el caso de que se pretendiera utilizar la misma expresión, utilizando los mismos signos, etiquetas y coloridos, para actividades que entran al mismo ámbito de protección de dicha marca, situación que como se ha acreditado, en este caso no ocurre. Si se extendiera el dominio a áreas de protección de las marcas y etiquetas del segundo solicitante, se daría origen a una posible indemnización por eventuales perjuicios, fuera de las posibilidades de la revocación que contempla el Reglamento.
SEPTIMO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que pretende emprender, como ha quedado acreditado en autos. Dentro del proyecto del primer solicitante existen antecedentes que permiten suponer que no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo, ya que el interés que pretende proteger el primer solicitante proviene de su proyecto empresarial, el que está dirigido a consumidores claramente segmentados, aspectos que se tienen por acreditados a partir de los documentos acompañados a su demanda de mejor derecho. Por lo demás, ha probado que funciona como agencia de publicidad y este Tribunal al revisar las páginas “magna.cl” y “agenciamagna.cl” ha verificado que se ofrecen servicios de publicidad y que se utiliza para su actividad propia y para contactarse con clientes de su segmento, sin que esta actividad pueda relacionarse con el segundo solicitante, que es una prestigiosa institución bancaria, por lo que no es posible con la prueba rendida deducir que pueda existir una dilución marcaria, confusión entre el público consumidor o desvíos de clientela hacia una u otra área.
OCTAVO: Que, además de lo anterior, el segundo solicitante posee dominios tanto en Chile como en el extranjero a través de los cuales promociona sus productos y servicios, por lo que el ejercicio de su actividad comercial está plenamente garantizado.
NOVENO: Que, aun cuando este Juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla por las siguientes razones: a) Porque el principio referido se

ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Porque en este caso ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes que la petición del primer solicitante Comercial Proval Limitada tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud.

DECIMO: Que sin perjuicio de que la sola aplicación del principio de "*first come, first served*" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este Juez árbitro también se inclina a preferir a quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo en base a una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil, en materia de voluntad, se denomina "conducta concluyente".

DECIMO PRIMERO: Que la protección 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 finalidad, por un lado, evitar conflictos en el tráfico comercial causadas por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, dar certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado.

DECIMO SEGUNDO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción de que el primer solicitante, además de haber efectuado en forma primera el requerimiento, lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro, en identificación comercial con productos respecto de los que realmente prestará el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia, inclinan la recta razón y sana crítica a favor de este.

DECIMO TERCERO: Que se debe tener en cuenta que nuestra Corte Suprema ha reconocido 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 este sentido, 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:

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 "magna.cl" al primer solicitante Comercial Proval Limitada, Rut:76.035.051-6.

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.

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

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

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