MAT: Revocación de nombre de dominio "mastertrans.cl"

Santiago, veintiocho de Diciembre de dos mil siete.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF07449 de fecha 11 de Abril de 2007, 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 revocación del nombre de dominio "mastertrans.cl", solicitada por la parte de Transportes Master Trans Ltda., en contra del actual titular del nombre de dominio, la sociedad Mercado y Compañía Limitada;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que según aparece de los antecedentes acompañados a este Árbitro por NIC Chile en el oficio referido, inicialmente se planteó ante este último organismo la solicitud de revocación del referido nombre de dominio, sin que el proceso de mediación que contempla el Reglamento haya surtido efecto, por lo que no se llegó a acuerdo entre las partes;

4.- De allí que concordante con lo expuestos, este Árbitro en conocimiento del referido oficio de NIC, por resolución de fecha 16 de Abril de 2007, aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 26 de Abril de 2007 a las 11:30 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes

por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

5.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 26 de Abril de 2007, con la asistencia de don Cristián Leonardo y Patricio Alejandro Mercado Navarrete por la parte de Mercado y Compañía Limitada, como demandada y actual asignatario del nombre de dominio "mastertrans.cl"; y don Cristián Rojas Wallis por la parte de Transportes Master Trans Limitada, como demandante de revocación;

6.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Transportes Master Trans Limitada, presentó su demanda de revocación del nombre de dominio "mastertrans.cl" en contra de la sociedad Mercado y Compañía Limitada, para lo cual sostuvo y demostró lo siguiente: a) Que Transportes Master Trans Limitada, es titular exclusivo y excluyente de la marca comercial "Master Trans", registrada bajo el N° 751.163 para distinguir servicios de carga terrestre y almacenaje de la clase 39, en el registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial; y que ello es importante para determinar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ya que el registro de la marca referida le otorga un uso exclusivo y excluyente como signo de comercio en el ámbito de su protección; b) Que precisamente el dominio "mastertrans.cl" a nombre de la demandada atenta gravemente contra los derechos adquiridos de la demandante a través de su marca comercial, por cuanto el nombre de dominio en disputa se refiere precisamente a los mismos servicios amparados por la marca comercial; c) Que la solicitud de registro del nombre de dominio a nombre de la demandada en NIC es posterior a la fecha de registro de la marca comercial antes referida, esto es, aproximadamente ocho meses después del registro de la marca comercial; d) Que la doctrina

y Jurisprudencia están contestes que entre las marcas comerciales y los nombres de dominio comparten una serie de aspectos y características, y que son una suerte de género y especie respectivamente. Que los conflictos que se planteen deben ser resueltos en atención a la titularidad de las marcas comerciales, como lo establecería el Art.° 22 del Reglamento, ya que existiría una inscripción abusiva o de mala fe, "cuando el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido", lo que ocurriría en la especie; e) Que la denominación "Master Trans" ha formado parte de su razón social desde la creación de la empresa en Julio de 1997, lo que demuestra un uso coherente y persistente en el tiempo, a diferencia de la demandada que registra un nombre de dominio totalmente diferente de su razón social, lo que no se condice con las reglas de la lógica y experiencia mercantil, ya que la razón social constituye uno de los signos identificadores de la empresa. Ello, a su juicio demostraría una inscripción abusiva de los derechos de la demandante, reflejada por el uso que la demandada ha hecho de su razón social versus el nombre de dominio que inscribe, sólo, recién en Octubre de 2006, ocho meses después del registro de la marca comercial "Mastertrans" a su nombre; f) Que existe un peligro de confusión, ya que la demandante es una empresa líder en el mercado de transportes terrestre y almacenaje, con 9 años en el mercado, utilizando siempre como denominación distintiva de sus servicios el nombre "Master Trans". Que es una empresa con un nombre y prestigio en el mercado, amparado con su marca comercial. Que por ello, al intentar contactar a la empresa a través de la red, lo que verán será siempre la empresa "Mercado y Compañía Ltda.", que se dedica precisamente a la misma actividad; g) Que este peligro de confusión y asociación sobre el origen empresarial de la web y sus contenidos,

creara una dilución o perjuicio del poder distintivo de la marca comercial "Master Trans", generando in obstáculo para su desarrollo empresarial; h) Que basta mirar el sitio www.mastertrans.cl, para constatar que se hace un uso comercial del sitio, que no se ampara en marca comercial alguna, igual o similar al dominio, y que a través de dicha página web se identifican los mismos servicios de la demandante; i) Que existe mala fe de la demandada, ya que no existe un uso consistente y coherente de su razón social en el tiempo, usando un nombre de dominio totalmente distinta a la anterior; que así se la habría manifestado al abogado de la causa por parte del Sr. Patricio Mercado, que esa empresa no ocupa el nombre de dominio y que el publico no los conoce con ese nombre, sino "Mercado y Compañía; j) Que incluso la demandada en su propia página web, habría indicado que la denominación "Mastertrans", es una marca registrada de su propiedad, infringiendo normas de la Ley de Propiedad Industrial, cometiendo delito marcario; j) Que el argumento mas evidente es el propio Art.º 22 del Reglamento, para lo cual cita textualmente la normas de las letras b), c) y d) del referido artículo, los que se dan por reproducidos, sosteniendo que las tres hipótesis contempladas en la referidas normas, se cumplen en este caso. Argumenta que hay un engaño a terceros, con una mala fe intencionada y expresa, ya que esa sociedad sabe que ellos no son titulares de la marca registrada, lo que se acrecienta con una página en construcción sin un interés serio y manifiesto de utilizarla en forma comercial, al menos al momento de presentar la solicitud de revocación ante NIC Chile; k) En apoyo de sus argumentaciones acompañó a este Tribunal, copias de los siguientes documentos: k.1) Escritura de constitución de la sociedad Transportes Master Trans Ltda.; k.2) Copia inscripción social en el registro de Comercio; k.3) Copia protocolización del extracto, y cesión de derechos de la sociedad; k.4) certificado de vigencia de la misma; k.5) Titulo de registro de la marca "Master Trans",

referida en lo principal; k.6) Copia de factura emitida con fecha 3 de Septiembre de 1997, donde consta la fecha desde cuando se viene trabajando con la razón social "Master Trans"; y otros tantos, cuyo detalle consta en la demanda;

7.- Posteriormente, la propia demandante complemento su demanda, acompañando una serie de documentos que dan cuenta del uso que la misma ha hecho de la denominación "Master Trans" para identificar su actividad;

8.- Con fecha 15 de Mayo de 2007, el Tribunal dio traslado de la demanda de revocación a la contraparte, y tuvo por acompañados los documentos;

9.- Por su parte, la sociedad demandada Mercado y Compañía Limitada, oportunamente presentó su contestación a la demanda, para lo cual sostuvo y demostró lo siguiente: a) Que se trata de una sociedad constituida por escritura pública de fecha 18 de febrero de 1995, esto es, dos años antes de la sociedad demandante; que también fue publicada en el Diario Oficial e inscrita en el Registro de Comercio; b) Que respecto al nombre de dominio "mastertrans.cl", fue gestionado inicialmente el 16 de Noviembre de 2002, y que al no haberse pagado los derechos en su oportunidad no se otorgó en ese momento. Sin embargo, posteriormente con fecha 22 de Agosto de 2005 se volvió a pedir, lo que efectivamente se materializó, registrándose a su nombre; c) Que respecto a los puntos hechos valer en la demanda, señaló que sí existe una relación entre la sociedad demandada y la denominación "Mastertrans", ya que precisamente esta última figura como nombre de fantasía de la sociedad "Mercado y Compañía Limitada" en su escritura de constitución; d) Que respecto a la reclamación de falta de uso persistente y coherente de la denominación "Mastertrans", hace ver que la sociedad fue constituida el 28 de Febrero de 1995, esto es, dos años antes que la sociedad de la demandante; y que la primera

solicitud de inscripción del nombre de dominio fue el 26 de Noviembre de 2002, y posteriormente el 22 de Agosto de 2005, y no en Octubre de 2006 como lo menciona la demandante; e) Que respecto al peligro de confusión, los inicios de la sociedad son de la década de los setenta, traspasándose el negocio familiar de generación en generación, hasta su constitución como sociedad con fecha 28 de Febrero de 1995, y posteriormente hasta la fecha ofreciendo servicios de transporte en forma ininterrumpida, tal como consta en los documentos que se acompañan; f) Que no existe un uso abusivo y de mala fe, ya que la sociedad ha usado en forma coherente y persistente en el tiempo la razón social y el nombre de fantasía, que tiene directa relación con el nombre de dominio inscrito; g) Que además, se ha publicado ininterrumpidamente la identificación "MASTERTRANS, Mercado y Cia. Ltda." en las páginas amarillas, directorio de empresas Chilnet, sección transporte de carga terrestres desde los años 1999 a la fecha, tal como consta del contrato que se adjunta; h) Que con relación al delito marcario que alude la demandante, este no es abusivo, ni malintencionado, ya que la inscripción del dominio es anterior al registro de la marca por parte de la demandante, y que en cambio existe una mala intención y acción abusiva de registrar una marca respecto de la cual existía una sociedad con dicho nombre con anterioridad. Que tampoco es meritorio citar el Art.° 22 del Reglamento por que la inscripciones del dominio ".cl" por esta empresa en NIC Chile, datan del 26 de Noviembre de 2002; i) Para acreditar sus argumentaciones acompañó a este Tribunal, copias de los siguientes documentos: i.1) Escritura de constitución de la sociedad Mercado y Cia Ltda., de fecha 28 de febrero de 1995, otorgada en la Notaría de Santiago de doña María Gloria Acharán Toledo, y donde consta como nombre de fantasía de la sociedad "Mastertrans"; i.2) Copia de boleta del Ministerio de Economía de fecha 31 de Agosto de 1993, que daría cuenta de la

solicitud de registro de la marca "Mastertrans"; i.3) Copia de solicitud de iniciación de actividades de fecha 18 de marzo de 1996; i.4) Copia de comprobante de pago por inscripción del nombre de dominio con fecha 22 de Agosto de 2005; i.5) Copia de contrato de publicación en las páginas amarillas de Mastertrans, Mercado y Cia. Ltda. del año 2003, que se vendría celebrando desde fines de los años noventa; i.6) Copia de publicación en el directorio de empresas Chilnet; i.7) Copia de factura de fecha 29 de abril de 1996 y copia de factura de venta de fecha 18 de Mayo de 2007: i.8) Copia de formularios de solicitud de inscripción del nombre de dominio que demostraría que el mismo se solicitó en los años 2003 y 2005 ;

10.- Con fecha 6 de Junio de 2007, este Tribunal Arbitral tuvo por contestada la demanda de revocación, y por acompañados los documentos, dándose traslado por el plazo común de 5 días a las partes para contestar o rebatir las pretensiones o aseveraciones efectuadas por sus respectivas contrapartes, lo que no ocurrió;

11.- En consideración a las normas de las reglas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, se omitió recibir la causa a prueba, por lo que la causa quedó en estado de dictar sentencia;

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

12.- Que de acuerdo al Reglamento, para que se acceda a la revocación de un nombre de dominio, su registro debe haber sido abusivo o de mala fe;

13.- Que asimismo, se considera que el registro de un nombre de dominio es abusivo o de mala, cuando se cumplen copulativamente las siguientes condiciones:

a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el

reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido;
b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y
c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

14.- A su vez, el Reglamento señala que la mala fe del asignatario del dominio objetado, se evidencia o demuestra a través de las siguientes circunstancias:

a) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio;
b) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta;
c) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia;
d) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.

15.- Por su parte, el mismo Reglamento señala que la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

a) Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de

ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre;

b) Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y

c) Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.

15.- Que en el presente caso, la demandante Transportes Master Trans Ltda., ha fundamentado su demanda en el hecho de ser titular de la marca comercial "Mastertrans", y en la supuesta confusión que el uso de la misma denominación por parte de la sociedad demandada acarrearía en el publico, toda vez que se trata de sociedades de similares giros o actividades;

16.- Que a su vez también, la sociedad Transportes Master Trans Ltda. pretende otorgarle el carácter de mala fe o uso abusivo del nombre de dominio "Mastertarns", al hecho de que no existiría un "uso consistente y coherente" por la demandada de su razón social, usando un nombre de dominio totalmente distinta a la anterior; y al hecho supuestamente declarado por parte del representante de la demandada, que esa empresa no ocupa el nombre de dominio y que el publico no los conoce con ese nombre, sino "Mercado y Compañía;

17.- Que de lo anterior, se desprendería que la demandante busca hacerse de un nombre de domino ya registrado, por que es igual o idéntico a su marca comercial, pero que sin embargo a juicio de esta Árbitro no ha acreditado si efectivamente las razones o motivos que indujeron a la demandada a registrar el nombre de dominio "mastertrans.cl" a esa fecha, efectivamente infringían las normas del Reglamento, en especial aquellas contenidas en su Art.º 22;

18.- Que el análisis de esta últimas normas, exigen para que pueda revocarse un nombre de dominio, que a la fecha del registro exista un

"abuso" o "mala fe", esto es, la concurrencia de un elemento subjetivo de un "ánimo", "intención" o "propósito" ilegítimo; ya sea de exclusivo lucro comercial con la venta del nombre de dominio; o de impedir una sana y leal competencia comercial. Es decir, que no se pretenda hacer un uso adecuado y acorde a los fines de un nombre de dominio, como identificador para los usuarios de Internet de que una cierta entidad, organización, actividad o empresa es válida, demostrable y real;

19.- Que sin embargo, la parte de Mercado y Compañía Limitada ha aportado antecedentes al proceso que demuestran que efectivamente la denominación "Mastertrans" formaba parte de su razón social, como nombre de fantasía a la fecha de constitución de la Sociedad, esto es, Febrero de 1995. Ello, sin perjuicio de otros antecedentes acompañados que también confirman un uso coetáneo y posterior de esa denominación, tales como solicitud de R.U.T. e iniciación de actividades, copias de facturas, contratos de publicación, avisos en las páginas amarillas y en el directorio de empresas Chilnet, etc. , documentos que no fueron objetados en el proceso, por lo que deberán tenerse por válidos;

20.- Que en vista de lo anterior, cabe entonces preguntarse si en el presente caso efectivamente se cumplen los requisitos establecidos en el Art.º 22 del Reglamento para establecer que el registro del nombre de dominio "mastertrans.cl" fue hecho en forma abusiva o de mala fe. Ello, a juicio de esta Árbitro no ocurrió, desde el momento que la sociedad demandada ha acreditado por medios fidedignos e indubitados, que la denominación "Mastertrans" ya había sido incorporada en el mes de Febrero de 1995, como parte de su razón social. Lo mismo también respecto de los demás antecedentes acompañados por esa parte;

21.- Que corrobora también lo expuesto en el considerando anterior, el hecho de que la sociedad demandada ya en el mes de noviembre de 2002, había solicitado idéntico nombre de dominio. Esto es, 3 años antes

que la demandante presentará la solicitud de registro de la marca comercial "Master Trans". Con ello, también queda demostrado a juicio de este Árbitro que la demandada ya hizo uso de la denominación en disputa con anterioridad a las fechas reclamadas por la demandante, desvirtuando así los criterios subjetivos de registro abusivo o de mala fe;

22.- Ciertamente, a juicio de esta Árbitro los antecedentes señalados demuestran o confirman que el actual asignatario del nombre de dominio, la sociedad Mercado y Compañía Limitada, actuó con un interés legítimo al solicitar el nombre de dominio "mastertrans.cl", por lo que debe descartarse un uso abusivo o de mala fe de ese nombre de dominio;

23.- Que al no haberse cumplido con todos los requisitos establecidos en el Art.º 22 del Reglamento, para que un nombre de dominio pueda ser revocado, sólo cabe a este Árbitro rechazar la demanda interpuesta por la sociedad Transportes Master Trans Ltda.

24.- Que además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por la sociedad demandada, creándose la convicción absoluta de que su solicitud de registro del nombre de dominio "mastertrans.cl" fue planteada de buena fe;

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y

siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Rechazar la demanda de revocación del nombre de dominio "mastertrans.cl" presentada por la sociedad Transportes Master Trans Ltda., debiendo mantenerse a la sociedad Mercado y Compañía Limitada como actual asignatario del mismo;

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso, por haber existido motivos plausibles par litigar;

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dése copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Dora Yáñez Terán	Liliana Rocha Estrada
C.I N° 13.688.508-1	C.I N° 12.361.632-4