Santiago, 18 de Abril 2007

Sentencia maxxx.cl
Rol 7-2007

VISTOS:

PRIMERO: por Of. 07164 de 1 de Marzo de 2007, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (Nic Chile) designó a la suscrita Juez Árbitro para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio **maxxx.cl**, surgido entre don Alexi Espejo Hernández, ignoro profesión u oficio, domiciliado en Austliven 1-c, Oslo, y Max S.A., representada en estos autos por J. Enrique Puga y Cia. Ltda., ambas con domicilio en Huérfanos 1189, piso 6, Santiago. Que por resolución de 2 de Marzo de 2007 la suscrita aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fs. 5 de autos, el que se efectuó en la oficina del Árbitro el día 20 de Marzo 2007, a las 15 hrs. según consta a fs. 10 de autos, con asistencia sólo de la parte opositora Max S.A. representada al efecto por el abogado don Francisco Javier Vergara Diez, con poder delegado del abogado Sr. Juan Enrique Puga Valdés.

SEGUNDO: Las partes litigantes en la causa son ALEXI ESPEJO HERNANDEZ y MAX S.A., representada en autos por el abogado d. Juan Enrique Puga Valdés.

TERCERO: La parte demandante u opositora MAX S.A. expuso lo siguiente

a) Que la **"EMPRESA INMOBILIARIA MAX S.A."**, cuyo nombre de fantasía es **"MAX S.A."** fue creada como sociedad el año 2000, para desarrollar proyectos inmobiliarios, que la ha diferenciado en el mercado con productos modernos, con eficientes criterios de diseño estético y arquitectónico, y que se alió estratégicamente con la Constructora INGEVEC, y que ha desarrollado sus actividades, y servicios y es conocida en el mercado bajo la marca "GIMAX", y el nombre comercial "MAX".

b) Que "GIMAX" es una marca comercial de propiedad, y usada por Max S.A. siendo además conocida por expresiones que se derivan de ésta, como el nombre comercial **"MAX"**, entre otras. En este sentido, la expresión **"maxxx.cl"** tal como ha sido solicitada, no logra tener una identidad propia, que permita diferenciarla adecuadamente de la famosa expresión y marca comercial "GIMAX" y del nombre comercial "MAX", propiedad de Max S.A., por lo que se pretendería al registrar el dominio "maxxx.cl", es obtener un provecho de la marca "GIMAX" y asociarlo con su nombre comercial "MAX".

c) Que el éxito empresarial logrado, ha llevado a la empresa a posicionar la marca "GIMAX" y el nombre comercial "MAX" en el público consumidor, y así, es titular de una serie de marcas registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, que se asocian a la expresión "MAXXX" objeto de este arbitraje, o al nombre comercial "MAX" siendo sus registros los siguientes:
"GIMAX", SERVICIOS de la clase 37, Nº de registro 728151;
"GIMAX", SERVICIOS de la clase 42, Nº de registro 728152;
"GIMAX", SERVICIOS de la clase 36, Nº de registro 755325 y además registro los siguientes nombres de dominios:
gimax.cl, con fecha 13 de marzo de 2006;
grupomax.cl, con fecha 07 de abril de 2005, lo que sería una clara demostración del trabajo realizado en el posicionamiento de la expresión "GIMAX" y del nombre comercial "**MAX**".
De otra parte, señala que lo esencialmente relevante es que el nombre de dominio en disputa, "maxxx.cl", es prácticamente idéntico al nombre comercial "MAX" y al nombre de dominio "gimax.cl" ya citados, y a las marcas de propiedad de Max S.A. Esto, porque el dominio en disputa, se asemeja

sustancialmente al nombre social, comercial, nombres de dominio y a las marcas de servicios de Max S.A.
Finalmente señala que lo que está intentando el registro -como nombre de dominio- de la expresión "MAXXX", expresión que no logra a) dotar de una identidad y distintividad propia y característica al dominio que se pretende inscribir por el Primer Solicitante; b) no permite diferenciar y distinguir la actividad propia desarrollada por el Primer Solicitante; c) produce una clara identificación con las expresiones y nombres de propiedad de Max S.A. , y con la actividad empresarial y comercial desarrollada por ésta, y que de asignarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, causaría un grave perjuicio a Max S.A. manifestado en una dilución de los signos marcarios de su propiedad, y provocando -indudablemente- confusión entre los usuarios de Internet, los que ingresarían al dominio en disputa creyendo encontrar información de sus servicios y proyectos con los consiguientes problemas y perjuicios que ello acarrearía.

Cuarto: Señala de otra parte su base legal, citando la disposición del art. 22 del Reglamento, que si bien dice relación directa con los procedimientos de revocación de dominios, por su correspondencia a este caso, merecen ser citadas:

Nº 22 del Reglamento que señala como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras:
"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"
Precisamente la argumentación base es tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio **"maxxx.cl"**, en virtud de que Max S.A. es titular de nombres de dominio y de una serie de marcas por los cuales es conocida, y que son prácticamente idénticos al nombre en disputa.

Quinto: En autos queda claro que Max S.A. ha obrado de buena fe, sin contrariar los principios de la competencia leal ni de la ética mercantil. Lo único que pretende es una real y efectiva protección de sus intereses en orden al trabajo empresarial que ha realizado.
En resumen, señala el demandante que la buena fe, interés legitimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comerciales consolidados, son todos elementos que perfilan a Max S.A. como titular de un mejor derecho para optar al dominio en disputa

Sexto: Acompañó la siguiente prueba documental:
a) Fotocopia de la escritura pública de constitución de "Empresa Inmobiliaria **Max** S.A.", de fecha 15 de marzo de 2000 otorgada ante el Notario Público doña Antonieta Mendoza Escalas;
b) Fotocopia del extracto de la escritura pública de constitución de "Empresa Inmobiliaria **Max** S.A.", con su inscripción y publicación;
c) Fotocopia de la reducción a escritura pública del acta de la Reunión número uno del Directorio de "Empresa Inmobiliaria **Max** S.A.";
d) Tarjeta de presentación de don Pablo Risso G., gerente general de MAX S.A. con el membrete de la misma "**MAX** GRUPO INMOBILIARIO";
f) Sobre tamaño americano, correspondiente a papelería de la empresa, con el membrete de la misma "**MAX** GRUPO INMOBILIARIO";
g) Hoja tamaño carta, correspondiente a papelería de la empresa, con el membrete de la misma "**MAX** GRUPO INMOBILIARIO";
h) Impresión de la página Web de nuestra representada **www.gimax.cl**;
i) Impresión de la página Web del Departamento de Propiedad Industrial (www.dpi.cl), de los registros marcarios de que es titular:
"GIMAX", SERVICIOS de la clase 37, Nº de registro 728151;
"GIMAX", SERVICIOS de la clase 42, Nº de registro 728152;
"GIMAX", SERVICIOS de la clase 36, Nº de registro 755325.
j) Impresión de la página Web de NIC Chile (www.nic.cl), de los nombres de dominio de que es titular la demandante: **gimax.cl** y **grupomax.cl**

Séptimo: La demanda de Max S.A. de fs. 12 y siguientes, fue notificada a la parte contraria con fecha 3 de Abril 2007 mediante correo electrónico, confiriéndosele un plazo de 5 días hábiles para observaciones, trámite procesal que no fue evacuado.

Octavo: El Tribunal, y con fecha 12 de Abril 2007 y en virtud lo dispuesto en el Nº 2 y siguientes de las Bases del Procedimiento Arbitral de fs. 10 y en virtud de lo dispuesto en el art. 432 del C.P.C. citó a las partes para oír sentencia definitiva, notificándoseles a las partes con igual fecha por correo electrónico el 12 de Abril 2007.

FUNDAMENTOS DEL FALLO

Primero: La cuestión a fallar consiste en determinar a quien de los litigantes les corresponde asignar el nombre de dominio **maxxx.cl**, esto es, si al primer solicitante don Alexi Espejo Hernández o a Max S.A. segundo solicitante y demandante de autos.

Segundo: Que atendidas las defensas de fondo hechas valer por la demandante y a los efectos de resolver la litis, considera que no puede ser resuelta por aplicación del principio "first come, first served", más aun cuando todo el proceso se ha ventilado en rebeldía del primer solicitante, no demostró derecho alguno respecto del dominio en disputa, y no compareció a la audiencia decretada en autos.

Tercero: Que la parte demandante Max S.A. y para los efectos de acreditar un legitimo derecho del nombre de dominio en disputa, ha invocado que es titular de la marca comercial GIMAX y el nombre comercial MAX, según consta de los documentos que acompañó oportunamente y que rolan a fs. 26 y siguientes de autos.

Cuarto: Que en virtud de la referida documentación, se encuentra acreditado en autos el legitimo interés de la parte opositora, para ser titular del nombre de dominio en disputa, ya que indubitablemente se trata de un nombre que utiliza la expresión MAX, razón por la cual se encuentra en mejor posición de legitimación que el primer solicitante para ser titular del nombre de domino en disputa maxxx.cl

Quinto. Que asimismo ha quedado demostrado en autos que Max S.A. es una empresa destacada en el mercado, que ha invertido en su imagen corporativa, respecto a marcas comerciales y publicidad, razón por la cual el nombre de dominio maxxx.cl se encuentra íntimamente asociado a sus registros ya indicados, por lo que resulta idónea la titularidad que reclama en su demanda de fs. 12.

Sexto: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio maxxx.cl al segundo solicitante no vulnera derechos de ningún otro.

Séptimo: Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del C.P.C. y en el art. 8º, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediación y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL

SE RESUELVE:

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación y a la prudencia y equidad, se resuelve acoger la demanda de oposición de fs. 12 y por lo tanto **asignar el nombre de dominio maxxx.cl a Max S.A. Rut 96.854.570-1.**

Que ignorándose los derechos del primer solicitante, y habiendo transcurrido todo el proceso en su rebeldía, este arbitro determina que cada parte se hará cargo de sus costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes por carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.
Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile

Notifíquese la presente resolución a las partes por carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.
Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.