Santiago, veintinueve de abril de dos mil trece

VISTO,

Primero: Por oficio 17256 de fecha 27 de diciembre 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 **<**mercat.cl**>.**

Segundo: 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: Según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Miguel Angel Gómez Soriano, rut: 7.188.204-7, Tierra del Fuego 877, Concón, y como segundo solicitante Rendic Hermanos S.A., rut: 81.537.600-5, Contacto Administrativo: Rafael Covarrubias, Cerro El Plomo 5680, piso 19, Las Condes, Santiago.

Cuarto: Como costa a fojas 4, con fecha 27 de diciembre 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 viernes 04 de enero del 2013, a las 16.50 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: Con fecha 04 de enero del 2013, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Miguel Gómez, en representación primer solicitante, Loreto Saavedra, en representación del segundo solicitante, y del señor Juez Árbitro, no habiendo conciliación y acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

Sexto: A fojas 18, con fecha 08 de enero del 2013, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 22 de enero de 2013.

Séptimo: A fojas 19, Miguel Angel Gómez Soriano, presentó un escrito de demanda, como primer solicitante, exponiendo argumentos que se resumen en lo siguiente:

a) Que, era ejecutivo naviero y decidió dedicarse al comercio, de flores y plantas, la inscripción del dominio la hizo luego de hablar con sus familiares, residentes en Blanes y Barcelona, España. Esta conversación se originó en la complicada situación económica de dicho país, por lo que me han solicitado que –desde Chile - les ayude a desarrollar una actividad comercial relacionada con plantas y flores. Dado que la tecnología digital permite traspasar fronteras, pretenden en el mismo sitio web, replicar en catalán, lo que hacen en Chile y se les ocurrió "mercat";

b) Que, el término "mercat, significa "mercado" en el idioma catalán, cuyo origen remonta a la Edad Media, por lo que se usaba –a lo menos- 1.000 años antes de que apareciera en Chile la palabra "merkat" –cuyo significado e intencionalidad desconoce – "mercat" no tiene su origen en Chile. Nadie puede reclamar su creación, porque existe desde tiempos remotos y es de naturaleza genérica. En consecuencia, tampoco puede reclamarse su uso exclusivo y excluyente;

c) Que, previo a la inscripción del dominio investigó que no hubiera ninguna empresa con dicho nombre y/o producto que se pudiera sentir perjudicada con dicha inscripción;. No encontré ninguna empresa ni producto denominado "mercat", sólo ahora se enteró de estos productos, no los conocía. Aunque en Concón - lugar donde reside- están presentes los Supermercados Líder, Santa Isabel, Jumbo y Montserrat, además de varias decenas de negocios de barrio, por lo que le parece inocua la coexistencia de ambos términos;

d) Que, no tiene interés alguno, en que los productos que comercializa en un pequeño local ubicado en Concón sean asociados o vinculados con los productos que se venden en los establecimientos de propiedad de los Sres. Rendic Hermanos S.A., ni le interesa hacer uso ilícito de un dominio y menos perjudicar los negocios e intereses de terceros;

e) Que, ha destinado una parte considerable de sus recursos a sostener el emprendimiento y el sitio web, y no está en condiciones de contratar una asesoría legal, por lo que respetuosamente solicita se tenga a bien recibir este escrito ;

Octavo: Con fecha 31 de enero de 2013, este Tribunal Arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el primer solicitante.

Noveno: Con fecha 22 de enero de 2013, Rafael Covarrubias P., abogado, por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, los Sres. Rendic Hermanos S.A. en conjunto con SR Inmobiliaria S.A. son los titulares de la marca "UNIMARC" y del conjunto de activos que conforman la cadena de supermercados del mismo nombre. La marca "merkat" corresponde a una marca de aquellas denominadas como marcas propias de supermercados, es decir, aquellas que reúnen un conjunto de diversos productos, no necesariamente relacionados entre sí, y que tienen en común tener un mismo origen empresarial, en este caso, el propio supermercado;
b) Que, han obtenido protección marcaria para "merkat" a través de los siguientes registros:1.- Registro Nº 940.479 "merkat", clase 4, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.2.- Registro Nº 940.480 "merkat", clase 6, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.3.- Registro Nº 940.481 "merkat", clase 8, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.4.- Registro Nº 940.482 "merkat", clase 12, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.5.- Registro Nº 940.483 "merkat", clase 13, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.6.- Registro Nº 940.484 "merkat", clase 14, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.7.- Registro Nº 940.485 "merkat", clase 15, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.8.- Registro Nº 940.486 "merkat", clase 17, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.9.- Registro Nº 940.487 "merkat", clase 18, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.10.- Registro Nº 940.488 "merkat", clase 9, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.11.- Registro Nº 940.489 "merkat", clase 20, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.12.- Registro Nº 940.490 "merkat", clase 21, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.13.- Registro Nº 940.491 "merkat", clase 22, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.14.- Registro Nº 940.492 "merkat", clase 23, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.15.- Registro Nº 940.493 "merkat", clase 27, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.16.- Registro Nº 940.494 "merkat", clase 28, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.17.- Registro Nº 940.495 "merkat", clase 31, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.18.- Registro Nº 940.496 "merkat", clase 32, solicitada el 20 de Noviembre de 2008 y 19.- Registro Nº 940.497 "merkat", clase 33, solicitada el 20 de Noviembre de 2008. Adicionalmente, están solicitando el registro de la marca "merkat" para las clases 11 (solicitud Nº 836.072), 5 (solicitud Nº 836.066), 35 (solicitud Nº 836.096), 12 (solicitud Nº 940.482), 1 (solicitud Nº 836.062), 30 (solicitud Nº 836.091), 26 (solicitud Nº 836.087), 16 (solicitud Nº 836.77), 2 (solicitud Nº 836.063), 29 (solicitud Nº 836.090), 9 (solicitud Nº 836.070), 24 (solicitud Nº 836.085), 25 (solicitud Nº 836.086), 10 (solicitud Nº 836.071) y Establecimiento Comercial para la venta de toda clase de productos en todas las regiones del país clase 35 (solicitud Nº 836.097).Se trata de una amplia cobertura, lo que dice relación con la importancia de esta marca, y por otro lado, lo diverso de los productos que se distinguen bajo la misma;
c) Que, sus mandantes son los titualres del nombre de dominio merkat.cl, es decir, desde hace un tiempo atrás y en la actualidad, es usada como una de las marcas más importantes en la operación de los Supermercados UNIMARC, con presencia en todo nuestro país, con gran aceptación del público consumidor;
d) Que, su parte es titular de derechos legítimos sobre la expresión "merkat" que justifican sus derechos sobre el nombre de dominio <mercat.cl> y el reemplazo de la letra "k" por la letra "c" al nombre de dominio solicitado, no otorga de modo alguno distintividad suficiente, que permita distinguir un nombre de dominio <mercat.cl> de la marca "merkat" que, según se ha visto, goza de amplia fama y notoriedad. Ambas expresiones comparten 5 letras y difieren de sólo una, las que además se pronuncian iguales, siendo imposible distinguirlas si solamente se escuchan sin verlas escritas, lo que provoca un grave daño para los intereses de su representada, toda vez que el público consumidor asociará directamente el nombre de dominio <mercat.cl>, con la marca "merkat", marca notoria en el mercado de propiedad de sus mandantes, generando, en consecuencia, confusión entre los consumidores y perjuicios económicos evidentes para los Sres. Rendic Hermanos S.A., ya que la contraparte podría beneficiarse de la fama y del buen nombre de sus representados y el primer solicitante no es titular de registro marcario alguno para distinguir productos o servicios para la marca "mercat";
e) Que, parece difícil que marcas tan semejantes como "merkat" y "mercat" pudieran coexistir en el mercado. Si lo anterior resulta aplicable al ámbito de las marcas, no se ve razón por la cual aplicar este mismo razonamiento al ámbito de los nombres de dominio, que si bien difieren en su naturaleza, si están estrechamente vinculados, tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia arbitral;
f) Que, de acuerdo a lo expuesto por el primer solicitante, en la página web www.mercat.cl, el propósito de este nombre de dominio sería servir de plataforma para la venta de plantas y flores. Sus representados son titulares de la marca registrada "merkat", ya concedida bajo el Nº de registro 940.495 para distinguir los siguientes productos en la clase 31: *Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en*

otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta. Servicios que coinciden con los cubiertos por la marca de su parte;
g) Que, la dilución marcaria es el cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos competitivos. Se produce cuando una marca disminuye su poder distintivo como consecuencia del uso que hacen terceros para distinguir otros productos o servicios de los de la marca, o productos o servicios de inferior nivel o calidad, como consecuencia del uso no autorizado por terceros de una marca fonéticamente idéntica;
h) Que, el uso del primer solicitante, generará toda clase confusión y error en el mercado, los usuarios relacionarán la marca "merkat" y a sus titulares Rendic Hermanos S.A, (Unimarc), con los productos que ofrezca el primer solicitante, máxime si los productos que pretende ofrecer, son idénticos a los protegidos por la marca "merkat";
i) Que, si bien no es competencia de este Tribunal el conocimiento de una posible infracción marcaria por parte del demandando, no puede sino hacer presente que la asignación del nombre de dominio al primer solicitante podría servir de vehículo para la comisión de tal infracción y la propia Reglamentación de NIC Chile establece en su artículo 14 inciso primero que: "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante 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*";
j) Que, el demandado ha infringido cada una de las hipótesis establecidas en el artículo 14 antes descrito, en relación a las normas vigentes sobre abusos de publicidad, si bien no existe en nuestro país una consagración legal al respecto, el Código Chileno de Ética Publicitaria, sirve de principal referencia para establecer parámetros en relación a esta materia. A este respecto, el artículo 4 del señalado cuerpo normativo, señala que: *"Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al público a conclusiones erróneas, en especial con relación a:f.- Derechos de autor y derechos de propiedad industrial como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales.*Asimismo, el artículo13 del Código Chileno de Ética Publicitaria establece: *Los avisos no deberán hacer uso injustificado o peyorativo del nombre, iniciales o de signos gráficos, visuales o auditivos distintivos 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 marca o una campaña publicitaria.* El artículo 3 de la Ley Nº 20.169 que regula la competencia desleal describe en forma amplia que *"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".* En forma más particular, el artículo 4 del mismo cuerpo legal, señala que serán considerados como actos de competencia desleal los siguientes: *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.* El demandado de autos se aprovecha indebidamente de la reputación de sus mandantes y su marca "merkat", induciendo a confusión respecto del origen de los productos que se busca distinguir, afectando en consecuencia en forma grave los intereses de sus representados;
k) Que, un nombre de dominio es una identificación electrónica de un sitio Web en Internet, a través de un nombre de dominio, se puede ubicar o identificado un contenido especifico dentro de la red. De esta forma los nombres de dominio permiten usar diferentes servicios asociados a Internet tales como páginas Web, correos electrónicos, localizadores de información, etc. Sin embargo, cada nombre de dominio tiene que ser único en Internet y si bien un solo servidor Web puede servir múltiples páginas Web pertenecientes a múltiples dominios, un nombre de dominio sólo puede apuntar a un servidor. Como en la actualidad Internet se ha transformado en el medio obligado de comunicación y obtención de información gracias a su eficiencia y rapidez, los nombres de dominio en la práctica se encuentran asociados a nombres, palabras, cosas, marcas comerciales, definiciones, etc. con la idea de facilitar la identificación a los mismos usuarios y a la vez como modo de clasificar u ordenar la información a la cual se pretende acceder. Por lo tanto es muy común que los nombres de dominio y su contenido se asocien en forma directa a los nombres, marcas, cosas, persona, empresas, grupos etc., a la cual corresponde efectivamente o se identifica esa "denominación", es una práctica habitual y un medio legitimo de distribución, difusión y prestación de servicios que una empresa o una marca conocida tenga un nombre de dominio asociado a su nombre en

Internet, como ocurriría en este caso con los Sres. Rendic Hermanos S A. titulares de la marca “merkat” y segundos solicitantes del nombre de dominio <mercat.cl>;
l) Que, NIC Chile es la autoridad competente para regular los nombres de dominio <.cl> y quien ha establecido en su Reglamento las condiciones y requisitos necesarios para solicitar y/o registrar un nombre de dominio, así como la forma de solucionar los conflictos en caso que hayan 2 o más partes interesadas en un mismo nombre de dominio. Al tenor de lo anteriormente expuesto, se cumplen las normas de procedimiento establecidas para la solicitud de inscripción de nombres de dominio así como las contenidas en el Anexo 1 del Reglamento respecto del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de buena fe, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, y haciendo uso de su legítimo derecho a difundir vía Internet su marca “merkat”, sin la competencia desleal que significa un nombre de dominio engañosamente similar, lo que sin lugar a dudas produciría error y confusión en el mercado. Se considera abusiva la inscripción de nombre de dominio que reúna las tres condiciones siguientes, todas las cuales quedan configuradas en la solicitud efectuada por la contraria, por las siguientes razones:1.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. 2.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto de nombre de dominio. No es titular de registro para la marca_“mercat”, no ha solicitado una marca parecida ni se ha opuesto a la solicitud de sus mandantes.3.- Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe;
ll) Que, la teoría del *“first come first served”***,** que trae como consecuencia la asignación del nombre de dominio “por defecto” al primer solicitante, opera cuando tanto demandante como demandado actúan de buena fe y tienen legítimos intereses que serían considerados como equivalentes. Sus representados cuentan con derechos marcarios y nombres de dominio sobre la expresión “merkat”, derechos que no cuenta el primer solicitante sobre la expresión “mercat”, engañosamente similar a la marca de sus representados, cuestión que no puede ser desconocida en autos;
m) Que, para acreditar sus dichos, acompaña los siguientes documentos, con citación:
1.- Impresiones obtenidas en www.inapi.cl, que dan cuenta de la titularidad de sus representados respecto de registros de marca:1.1.- Registro Nº 940.479 “MERKAT”, clase 4, solicitada el 20 de Noviembre de 2008,1.2.- Registro Nº 940.480 “MERKAT”, clase 6, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.1.3.- Registro Nº 940.481 “MERKAT”, clase 8, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.1.4.- Registro Nº 940.482 “MERKAT”, clase 12, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.1.5.- Registro Nº 940.483 “MERKAT”, clase 13, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.1.6.- Registro Nº 940.484 “MERKAT”, clase 14, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.1.7.- Registro Nº 940.485 “MERKAT”, clase 15, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.1.8.- Registro Nº 940.486 “MERKAT”, clase 17, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.1.9.- Registro Nº 940.487 “MERKAT”, clase 18, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.1.10.- Registro Nº 940.488 “MERKAT”, clase 19, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.1.11.- Registro Nº 940.489 “MERKAT”, clase 20, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.1.12.- Registro Nº 940.490 “MERKAT”, clase 21, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.1.13.- Registro Nº 940.491 “MERKAT”, clase 22, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.1.14.- Registro Nº 940.492 “MERKAT”, clase 23, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.1.15.- Registro Nº 940.493 “MERKAT”, clase 27, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.1.16.- Registro Nº 940.494 “MERKAT”, clase 28, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.1.17.- Registro Nº 940.495 “MERKAT”, clase 31, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.1.18.- Registro Nº 940.496 “MERKAT”, clase 32, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.1.19.- Registro Nº 940.497 “MERKAT”, clase 33, solicitada el 20 de Noviembre de 2008.
2.- Impresión de NIC Chile que da cuenta de la titularidad del nombre de dominio <merkat.cl> a favor de sus representados.
3.- Impresión de la página web www.mercat.cl que muestra que el objetivo de dicho sitio web será la venta de flores y plantas.
4.- Impresión de la página web www.ofertamania.cl donde se ofrecen productos marca “MERKAT”.
5.- Boleta emitida por Rendic Hermanos S.A. en relación a diversos productos marca “MERKAT”.
6.- Impresión de la página web www.emol.com, donde se destaca la importancia de las marcas propias y, dentro de éstas, la marca “MERKAT” de sus mandantes.

Decimo: Con fecha 31 de enero de 2013, 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.
Décimo Primero: Con fecha 31 de enero de 2013, este Tribunal arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 07 de marzo de 2013.
Décimo Segundo: A fojas 64, el primer solicitante, presentó al Tribunal arbitral un escrito que refuerza sus argumentos, con las ideas ya expuestas en el planteamiento y agregando:
a) Que, no hay mala fe de su parte, pues mercat, se diferencia de merkat, por una letra, toda vez que la palabra original del catalán es mercat, y en inglés market, ambas significan lo mismo, mercado, mientras que merkat es el artificio, la copia y aparece en google 235.000, mientras que mercat lo hace 12.800.000, por lo que nadie puede reclamar la creación de la palabra, pues existe desde hace siglos y es de naturaleza genérica;
b) Que, de la demanda queda claro que los productos merkat se comercializan en un ámbito restringido a supermercados Unimarc, que corresponde al 16,4% del consumidor chileno, siendo una marca propia no puede comercializarse en otro supermercado o negocio, por lo que no puede estar amenazada por su negocio de flores, por lo que mal puede confundirse un consumidor desprevenido, dentro de las instalaciones de la competencia, ya que no existe en el 83,6% del mercado chileno, la verdadera competencia se da entre supermercados y no con un pequeño negocio, que ni siquiera piensa instalarse dentro del supermercado mismo;
c) Que, respecto del argumento que quiera aprovecharse de la marca merkat, es falso, ya que realizada una búsqueda de la misma en el link odecu.cl, se denuncian malas prácticas publicitarias de bebidas merkat, sexto lugar de reclamos por los aceites merkat, es decir, de tanto reclamo, no parece razonable que un tercero quiera aprovechar un goodwill, pues los productos no tienen una buena imagen;
d) Que, los demandados no se opusieron a otros dominios como market.cl, o merchat.cl.
Décimo Tercero: A fojas 69 se tuvo presente lo expuesto y contestada la demanda.
Décimo Cuarto: A fojas 79, el segundo solicitante presenta un escrito reforzando las argumentaciones ya expuestas, reflexionando que: Las marcas están justamente para dar exclusividad a un término, aún genérico y Unimarc comercializa su marca, en otras cadenas asociadas también, y es fonéticamente idéntica al dominio en cuestión, hecho innegable y que sus mandantes tienen registrada la marca para distinguir plantas y flores. El Tribunal tuvo presente lo expuesto.
Décimo Quinto: Con fecha 22 de marzo de 2013, este Tribunal resolvió citar a las partes a oír sentencia.
CONSIDERANDO:
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 que haya desistimientos de por medio. Así, 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 antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga la palabra o denominación "*mercat*" como componente, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una expresión genérica, que en idioma catalán significa mercado, y en el conocido buscador google, aparece con una serie de referencias a distintos rubros en más de 7.930.000 oportunidades, lo que implica muchas opciones y usos, para los más diversos productos y servicios, verificado en uso de las facultades de oficio del Tribunal. Su significación es genérica, sin que exista un signo distintivo propio u original que la acompañe o que importe una creación intelectual de uno u otro solicitante. Así el signo resultante, no es exclusivo ni excluyente, no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se asocia tanto en el lenguaje como en el mercado con un sustantivo que alude a un sitio o actividad de muchas personas o empresas que pueden dedicarse a diferentes rubros, en diferentes países o zonas geográficas de

un mismo país. 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.

TERCERO: Que, adicionalmente, es necesario aclarar que la buena fe, en el caso *sublite* se presume en base a que constituye un principio general del derecho. Así lo ha establecido el Código Civil suizo, al declararlo solemnemente en su artículo 2º, aplicable a todas las relaciones jurídicas: "Cada uno obrará según la buena fe en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. El abuso manifiesto de un derecho carece de protección legal". Un precepto similar se halla hoy en el artículo 7º del Código Civil español, luego del Decreto Nº 1836, de 1947, que sancionó el Nuevo Título Preliminar de ese Código. Prescribe el artículo 7º apartado 1: "Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe". En igual sentido, los recientes artículos 6º y 7º del Código Civil de Québec, del año 1994. Tratándose de un principio general del derecho heredado de los romanos, como tantos otros, que se proyecta en las más variadas disciplinas jurídicas. Así, por ejemplo, sirve de asidero al principio de la probidad procesal, coarta el campo de los negocios, la competencia desleal; sustenta la inadmisibilidad de la pretensión incoherente con el hecho o conducta anterior, *venire contra factum proprium non valet*, e incluso se manifiesta en el Derecho Tributario (LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Los Contratos, parte general, t. II, 4ª ed. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2005. p 397). En el caso presente, no se ha acreditado hecho alguno, en relación al nombre del dominio "mercat.cl", que denote mala fe de parte del primer solicitante, mala fe que por lo expresado debe quedar acreditada fehacientemente en el proceso a través de hechos positivos y determinantes; por lo que este argumento se desechará, restando analizar la situación relativa al mejor derecho de las partes.

CUARTO: Que, la utilización del término mercat por el primer solicitante para el desarrollo de su actividad, de comercialización y venta de arreglos florales, no puede ser considerado una creación original del mismo, toda vez que la expresión mercat está inscrita por diferentes personas en diferentes países clases y zonas geográficas, como ha verificado este Tribunal, en uso de sus facultades para actuar de oficio, propias de su naturaleza de juez árbitro arbitrador, para determinar el mejor derecho de las partes, como dominio en internet.

QUINTO: Que, la marca "merkat" se encuentra inscrita por el segundo solicitante y está registrada dentro de sus marcas comerciales, como merkat, como palabra o denominación, en varias clases, pero es necesario señalar que abarcan productos, no servicios. El conflicto principal de este caso radica en que la marca está registrada en la clase 31, y pudiera pensarse que abarca el ámbito de protección relativo a la actividad del primer solicitante, pero ello no es así, pues como se verá el ámbito de protección de la marca es para Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta. Sin embargo, el clasificador Niza 9° versión en sus notas explicativas, aclara la situación indicando que: "*La clase 31 comprende principalmente los productos de la tierra que no hayan sido procesados para su consumo, los animales vivos y las plantas vivas, así como los alimentos para animales"*. El primer solicitante ha expuesto que comercializa plantas y flores, en su negocio, en arreglos y carritos, es decir, les aplica algún tipo de proceso para la venta o consumo, lo que importa ya un servicio, tal y como el mismo clasificador Niza expone, en la clase 44, para servicios que comprende *Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura*. La Nota explicativa, señala que: "*La clase 44 comprende principalmente los tratamientos médicos, de higiene corporal y de belleza destinados a personas o animales, prestados por personas o establecimientos; comprende asimismo los servicios relacionados con los sectores de la agricultura, la horticultura y la silvicultura. Esta clase comprende en particular:- los servicios de análisis médicos relacionados con el tratamiento de personas (tales como los exámenes radiográficos y las extracciones de sangre);- los servicios de inseminación artificial;- las consultas farmacéuticas;- la cría de animales;- los servicios relacionados con el cultivo de plantas, tales como la jardinería;- los servicios relacionados con el arte floral, tales como los arreglos florales, y los servicios prestados por jardineros paisajistas*". Como se ve esta es la actividad del primer solicitante, dice relación con la jardinería, arte floral y arreglos, es más bien un servicio que comercializa en su pequeño local, en la localidad de Concon. Por lo que el argumento de que el ámbito de protección de la marca inscrita abarca la actividad de primer solicitante se desechará. Por lo tanto, en este

sentido asignar el nombre de dominio mercat.cl" al segundo solicitante basado en la semejanza a su marca comercial merkat que contempla protección para productos cuando se trata de servicios, ámbitos que el mismo clasificador diferencia, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión a que se refieran o incluyan la expresión "merkat", tanto para marcas o logos o etiquetas fundado 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, extendiendo el ámbito de protección a muchas más áreas que las que el sistema marcario desea proteger, 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, así el ámbito de protección se restringe.

SEXTO: Que, lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que la expresión "mercat" es palabra genérica del idioma catalán, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre la misma, atendido el carácter genérico y conocido del término en cuestión, argumentando además la existencia de registros marcarios a su favor, sobre expresiones similares, cuando justamente en la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, inclusive el área geográfica, no hablemos ya cuando las expresiones son distintas o contienen elementos diferenciadores, permitiendo así que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, logrando así el ejercicio de la libre competencia. Lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no es lo querido por el legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios, lo que limita su ejercicio. A mayor abundamiento, la expresión del dominio es mercat y la marca protegida es merkat, sustituyendo la letra c, por la k, sin que el resultado sea una palabra atribuible a idioma alguno, por lo que en este sentido merkat, resulta una expresión que podría llamarse original del segundo solicitante y puede considerarse como suficientemente diferenciada para evitar confusión en el público o la temida dilución marcaria, pese a que en el idioma español, hay similitud fonética. Diferente sería el caso de que se pretendiera utilizar la misma expresión, para actividades que justamente entran al mismo ámbito de protección de dicha marca, cuestión que en estos autos no se ha acreditado, y no ocurre. En caso de ocurrir que se extendiera el dominio a áreas de la protección de las marcas del segundo, 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. El mismo Inapi, dentro de las publicaciones que efectúa para que el público pueda informarse expone que los productos compuestos por más de una materia se clasifican en función de la materia predominante, o su fin último, por lo que pueden estar dentro de productos o servicios, como ocurre en este caso, en que la protección está orientada al producto natural comercializado directamente, sin mayor elaboración. Dentro del proyecto del primer solicitante, existen antecedentes que permiten suponer que este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo, de hecho abarca diferentes zonas geográficas, pues se ubica en el pueblo de Concón y pretende comercializar a Barcelona, el segundo solicitante comercializa sus productos en sus supermercados ubicados dentro del país. Por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de su proyecto empresarial el que está dirigido a diferentes consumidores, por esta razón el primer solicitante ha incluido en su solicitud de dominio para facilitar la identificación comercial de sus clientes, los signos en cuestión, ambos solicitantes, se dedican a rubros diferentes.

OCTAVO: 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) Por que 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) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de Miguel Angel Gómez Soriano tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.
NOVENO: Que no obstante 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 quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denominada, en materia de voluntad: conducta concluyente. Unido a la circunstancia que el segundo solicitante es titular de dominios como merkat.cl, a través del que puede desarrollar perfectamente su actividad comercial, la uqe al ser claramente diferenciada de la del primero, no se producirá la confusión de consumidores y la pérdida de éstos y la supuesta dilución marcaria.
DECIMO: 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 finalidad 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. Basado en lo anterior no se ha acreditado por parte del segundo solicitante cómo o de qué forma el primero de ellos habría incurrido en conductas que produzcan confusión y dilución marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "mercat.cl", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios de sus productos. A su vez, es un hecho evidente en estos autos que el segundo solicitante, no se dedica a las actividades del primero, ni viceversa. Ambos solicitantes se dedican a rubros, suficientemente diferenciados y ninguno ha acreditado que el otro pretenda ingresar al ámbito comercial del contrario. Considerar que la protección marcaria podría aplicarse a toda actividad comercial o rubro, por simple semejanza, implicaría acabar con toda posibilidad de libre competencia y desarrollo comercial, lo que atenta incluso contra la misma clasificación comercial de las marcas en diferentes clases, justamente para evitar situaciones como la de autos, en que la naturaleza de los servicios productos o establecimientos, resultan diversas.
DECIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Que, finalmente, debe tenerse 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:

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 “mercat.cl”, al primer solicitante Miguel Angel Gómez Soriano, rut: 7.188.204-7, sin costas, por haber tenido las partes motivos plausibles para litigar.

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.

ROL 16.882/NIC

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.