Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por dominio "metrocubo.cl"

Santiago, 31 de agosto de 2007.

Vistos:

Primero: Que por oficio OF07305 de 21 de marzo de 2007, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "metrocubo.cl"
Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto MARÍA ELENA PACHECO ESQUIVEL, domiciliada en Augusto Leguía Sur 79, of. 1408, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de primera solicitante del nombre de dominio metrocubo.cl, el cual pidió a su favor el día 12 de diciembre de 2006 a las 14:18:32 GMT y METRO S.A., representada por Estudio Silva & Cía., en la persona de Johanna Calderón, ambos domiciliados en Hendaya Nº 60, Piso 4, Las Condes Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio metrocubo.cl, el cual pidió a su favor el día 22 de diciembre de 2006, a las 16:40:34 GMT.
Tercero: Que por resolución de fecha 22 de marzo de 2007, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 29 de marzo de 2007, a las 9:15 horas.
Cuarto: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 23 marzo de 2007, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de autos.
Quinto: Que el día 29 de marzo de 2007, a las 9:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de la segunda solicitante Metro S.A., representada por don Rodrigo León Urrutia. y en rebeldía de la primera solicitante, procediendo el Arbitro a establecer las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto, la cual rola a fojas 14 de autos.
Sexto: Que el mismo día 29 de marzo de 2007 fueron notificadas por correo electrónico a las partes las resoluciones dictadas en el comparendo referido en el acápite precedente, según consta del estampado de fojas 16.
Séptimo: Que por escrito de fecha 13 de abril de 2007, el cual rola a fojas 18 de autos, la parte de Metro S.A., representada por don Rodrigo León Urrutia, solicitó la asignación del nombre de dominio metrocubo.cl invocando los siguientes argumentos: Que la internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y

errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Que, al respecto, la doctrina nacional ha señalado que la internet es un fenómeno económico, un fenómeno psicológico pero que en definitiva "no es un fenómeno jurídico", queriendo decir con esto que la internet no es, o no debiera ser, una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino por el contrario, como una actividad humana más, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano, como lo son el fomento de la iniciativa individual. Que en esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a capitalizar su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Que esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de la parte, y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como la internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es el caso de que la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados. Que, en este sentido, aspira a que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio first come first served, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. Que, en efecto, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet en el mundo entero se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más allá del miope criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho. Que así, esta concepción, impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada, y la parte solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Tribunal no sea víctima de la trampa first to file, que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que, analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos. Que la actividad desarrollada por la empresa Metro S.A. es por todos bien conocida. Que el Metro es un servicio de transporte expedito, seguro y económico, convirtiéndose en las dos últimas décadas en un medio esencial para la actividad económica de la Región Metropolitana. Que los pasajeros de Metro de Santiago aumentaron 26,0% en doce meses, y las cifras provisionales de Transportes y Comunicaciones correspondientes al trimestre julio-septiembre de 2006, indican para septiembre un aumento de 26,0% en el número de pasajeros de Metro de Santiago en comparación a igual período de 2005. Que de 68 millones 331 mil consignados en noviembre de 2005 se pasó a 85 millones 950 mil pasajeros en 2006, lo anterior según datos del INE. Que dado el carácter que

poseen los servicios entregados por la parte, ésta se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser la empresa Nº 1 en su rubro. Que en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales, de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la ley de Propiedad Industrial, diversos conceptos, entre los cuales se pueden señalar: Metro Red, Metro Club, Club Metro, Metro a Metro, Metroarte, Metrobus, etc., etc. Que el nombre de dominio de autos comprende una marca comercial registrada de Metro, y más aún, que constituye una marca famosa y notoria a nivel nacional. Que, en efecto, es titular de más de 200 marcas comerciales y 30 nombres de dominio .CL que contienen en forma directa y expresa el término Metro, haciendo, además, un uso efectivo de sus marcas y signos en Chile. Que el nombre de dominio metrocubo.cl, de asignarse a la parte contraria, presentará confusiones en los clientes de Metro S.A., en la medida en que se le asociará al Metro y a toda su presencia comercial, social y nacional. Que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que puede afectar a una marca comercial, y que es lo que se denomina la confusión y la dilución marcaria. Que, en efecto, nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. Que, en este caso, la parte contraria ha incurrido precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en función de la parte, vinculándolo a una marca comercial como lo es Metro o la semejanza con una empresa renombrada como Metro S.A. Que la conducta desplegada por el primer solicitante es arbitraria. Que la solicitud del nombre de dominio por la contraparte vulnera claramente los intereses de la parte de Metro S.A., situación injusta, puesto que un tercero se aprovecha del prestigio ganado por otra parte, que no favorece un saludable desarrollo económico, y que es perniciosa para el sistema económico y no se aviene a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico. Que el concepto metrocubo.cl se estructura en base a la marca comercial que identifica en el mercado con Metro S.A. Que, en este sentido, la igualdad de conceptos es antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado a la parte. Invoca los artículos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile. Concluye con sus argumentos expresando que, al día de hoy, la visión del conflicto entre las marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente, y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores. Que, asimismo, reitera el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de la parte, se generará un debilitamiento de su capital comercial y marcario. En síntesis, invoca los criterios de buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, uso efectivo, presencia comercial, trayectoria y

posicionamiento comercial consolidado y mala fe de la contraria, para solicitar le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

Octavo: Que por resolución de fecha 13 de abril de 2007, la cual rola a fojas 53 de autos, notificada a las partes con esa misma fecha, el tribunal confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía.

Noveno: Que por resolución de fecha 17 de mayo de 2007, notificada a las partes por correo electrónico con esa misma fecha, la cual rola a fojas 54, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "metrocubo o en sus componentes; 2.- Utilización efectiva que las partes realizan, han realizado o realizarán, fundada está última en hechos o proyectos concretos, respecto de la denominación metrocubo o de sus componentes.

Décimo: Que durante el curso del juicio se rindieron por las partes las siguientes pruebas: Por la parte de METRO S.A., la documental constituida por los siguientes documentos: 1) Registro Nº 498.835: 2) Registro Nº 543.149; 3) Registro Nº 514.840; 4) Registro Nº 514.841; 5) Registro Nº 526.461; 6) Registro Nº 509.804; 7) Registro Nº 514.842; 8) Registro Nº 526.464; 9) Registro Nº 567.432; 10) Registro Nº 509.799; 11) Registro Nº 603.968 y 12) Registro Nº 602.574 (todos los anteriores entre fojas 57 y 68, para la marca Metro); reporte de nombres de dominio y marcas comerciales de la parte (fojas 31 a 52).

Por la parte de María Elena Pacheco Esquivel, no se rindieron pruebas.

Undécimo: Que por resolución de fecha 14 de junio de 2007, notificada a las partes por correo electrónico con esa misma fecha, la cual rola a fojas 70, el tribunal citó a las partes a oír sentencia.

Considerando:

Primero: Que, acompañados en tiempo y forma los documentos referidos en el acápite décimo de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados, razón por la cual debe tenérselos y se los tiene por reconocidos.

Segundo: Que el objeto de este juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio “metrocubo.cl”, y según consta del mérito de autos y de lo alegado por la demandante, la posición de los litigantes de este juicio en relación con el nombre de dominio en disputa es la siguiente: la primera solicitante, María Elena Pacheco Esquivel, ha demostrado ser la primera solicitante del nombre de dominio, lo cual la ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción, que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Fuera de dicha presunción, la primera solicitante no alegó otros motivos de derecho o interés en el nombre de dominio, ni rindió prueba alguna, manteniéndose en rebeldía durante todo el proceso. En cuanto a la segunda solicitante, Metro S.A., acreditó ser titular de numerosas marcas comerciales con la expresión “Metro”, presentadas y concedidas con

mucha anterioridad a la solicitud de nombre de dominio formulada por la demandada (documentos de fojas 57 a 68), así como de numerosos nombres de dominio que incluyen la expresión "metro", entre los cuales se encuentran "m2metrocuadrado.cl" (fs. 31), "metro2.cl" y "metro3.cl" (fs. 32), expresión la última de las mencionadas que equivale a la sublite de "metrocubo". Por otra parte, la expresión "metro" caracteriza al nombre de dominio sub-lite, y se trata de una expresión que notoriamente identifica al servicio subterráneo de transporte de pasajeros que desarrolla la parte. Son también hechos públicos y notorios las activas campañas comerciales y publicitarias que desarrolla Metro S.A. para promover sus productos y servicios, e inclusive distribuye un periódico gratuito con tal propósito. Todo lo anterior, a juicio de este Juzgador, justifica los puntos de prueba de la resolución de fojas 54 respecto de la expresión "Metro", la cual, como se expresó, distingue de un modo principal la denominación en disputa, y debe tenerse en consideración que los puntos de prueba fijados en dicha resolución, los que no fueron objeto de controversia, decían relación tanto con la denominación sub-lite como con sus partes componentes. Por otra parte, y para finalizar en este orden de considerandos, el Tribunal estima plausibles los riesgos de confusión y dilución marcarios, y de lesión a su identidad comercial, que fueron oportunamente denunciados por la demandante.

Tercero: Que, por las razones antes consideradas, este Juzgador estima que la parte de Metro S.A. acreditó tener un mejor derecho a la denominación metrocubo.cl, al tenor de los hechos substanciales y pertinentes controvertidos fijados a fojas 54, anteriores y superiores a la mera presunción de mejor derecho y de buena fe de que goza la demandada, razón por la cual dará lugar a su demanda, en la forma que pasa a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

Resuelvo:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Metro S.A. en contra de María Elena Pacheco Esquivel, y se asigna el nombre de dominio metrocubo.cl a favor de Metro S.A., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fé designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.