MAT: Asignación de nombre de dominio **"mingo.cl"**

Santiago, dieciséis de Octubre de dos mil seis.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF06298 de fecha 16 de Junio de 2006, el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"mingo.cl"**; entre don Juan Luis Santiago Mingo Soler, como primer solicitante, y Comercial y Distribuidora Pe y Pe Limitada, como segundo solicitante;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por 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 concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 28 de Junio de 2006, el suscrito 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 11 de Julio de 2006 a las 16:00 horas en la sede del Tribunal Arbitral. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía de correo electrónico a los domicilios y direcciones registrador en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 11 de Julio de 2006, con la asistencia de doña Sharon Gottlieb Sabah, por la parte de Comercial y Distribuidora Pe y Pe Limitada, como apoderado del segundo solicitante, quien acreditó poder suficiente y, en ausencia de la parte de don Juan Luis Santiago Mingo Soler, como primer solicitante;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, dentro de plazo la parte de Comercial y Distribuidora Pe y Pe Limitada, hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "mingo.cl", para lo cual sostuvo y argumentó lo siguiente: a) Que es una importante empresa, constituida por escritura pública de fecha 28 de octubre de 1999, cuyo giro principal es el diseño fabricación, comercialización y distribución de calzado, artículos de cuero, carteras y bolsos en sus variadas formas; b) Que, desde sus inicios tuvo como objetivo comercializar sus productos no solo a nivel nacional, sino también internacional, en especial en América Latina. En efecto, destaca entre aquellos, las marcas "Pollini", "Panama Jack", "Gino", "Pluma", "Bruno Rossi", "16 Horas" y "Mingo", siendo también todas zapaterías muy distinguidas y reconocidas por los consumidores por su buena calidad y bellos diseños; c) Que, como estrategia comercial ha segmentado los mercados. Así los calzados "Pluma" y "Bruno Rossi" van dirigidos a la clase social media acomodada; "Panama Jack" van dirigidos al mercado masculino; "16 Hrs" a los consumidores que privilegian un buen caminar sobre todo; y "Mingo" y "Pollini" van dirigidos a un mercado femenino con sofisticado gusto;

d) Que, respecto a la línea "Mingo", es una marca dirigida exclusivamente al sector de las mujeres, donde sus calzados y accesorios son innovadores, bellos y a la moda, convirtiéndose en un símbolo de status. Además las tiendas "Mingo" se encuentran en los principales Malls y grandes tiendas comerciales; e) Que, para lograr lo expuesto, ha desarrollado una ardua y costosa tarea de promoción y publicidad de su marca "Mingo" en los diferentes medios de publicidad, especialmente revistas femeninas. A mayor abundamiento, señala que dichos productos "Mingo" se han comercializado con éxito a nivel nacional e internacional, estimando que el 2006 las ventas superen los MM $ 6.000; e) Continúa indicando que todo lo expuesto permite concluir que la marca comercial "Mingo", a nivel nacional e internacional, es famosa, notoria y reconocida, de modo que, sus derechos y acciones deben ser protegidos ya que el consumidor creerá que el nombre de dominio en disputa en estos autos arbitrales es de propiedad de esta parte, generándose una confusión en cuanto a su origen empresarial; f) Señala también que es titular de varios registros marcarios a nivel nacional e internacional. Así, a nivel nacional es titular de la marca comercial **"Mingo"** Reg. N° 539.637 para distinguir calzados de la clase 25; Reg. N° 599.126 para distinguir todos los productos de la clase 18; Reg. N° 599.127 para distinguir establecimiento comercial de venta de productos de la clase 18 en la región Metropolitana; Reg. N° 508.807 para distinguir servicios de difusión de programas hablados, radiados y televisados de la clase 38; Reg. N° 547.010 para distinguir todos los productos de la clase 25; Reg. N° 545.847 para distinguir establecimiento comercial de venta

de productos de la clase 25 en las regiones II, IV, VII, X y Metropolitana; marca **"Mingo es más"**, Reg. N° 502.478 para distinguir todos los productos de la clase 25; marca **"Mingo best of América",** Reg. N° 461.477, que distingue frase de propaganda para ser usada en productos de la clase 25. A nivel internacional, también es titular de la misma marca **"Mingo"** en los países de Bolivia y Ecuador, bajo los Reg. N° 2.615.271 y 22.216 respectivamente, en ambos casos para distinguir todos los productos de clase 25. De lo expuesto, señala que se debe destacar en primer lugar que es indiscutible la titularidad de esta parte respecto de las marcas mencionadas, que corresponde a una denominación idéntica al nombre de dominio en disputa; y que el primer solicitante hace una burda y grosera copia respecto al nombre de dominio "mingo.cl" discutido en esta oportunidad. Que existe una verdadera identidad entre la marca comercial "Mingo" y el nombre de dominio solicitado por la contraria "mingo.cl"; g) Que en este sentido, trae a colación Jurisprudencia reiterada de este árbitro que tiende a asignar el nombre de dominio a aquel solicitante que tenga derechos marcarios constituidos sobre la expresión idéntica o semejante en conflicto. Así esta parte ratifica su argumentación con la sentencia dictada por este Juez Árbitro con fecha 4 de noviembre de 2004 en el conflicto sobre asignación del nombre de dominio "lanred.cl";

6.- En cuanto al derecho, argumenta que si bien el Reglamento no contempla una norma aplicable para el caso específico, se estima pertinente lo dispuesto en su Art.° 22, por cuanto reglamenta la normas sobre revocación de un nombre de dominio ya asignado, por lo que con mayor razón

son aplicables al caso de un dominio en disputa, respecto del cual el primer solicitante tiene meras expectativas. Esta parte destaca el primer requisito del Art.° 22 del Reglamento en el sentido que está acreditado que el nombre de dominio es exacto a la marca por la cual es reconocida "Mingo" en Chile y el extranjero, careciendo de diferencia gráfica y fonética; Que, la marca comercial "Mingo" goza de fama y notoriedad en el mercado de calzados y sus productos relacionados, y en tal sentido menciona el artículo 16.2 del Convenio TRIPS, que consagra al igual que el convenio de París, la protección de marcas notorias; Además establece que en este caso concreto se ha efectuado un daño real en el patrimonio de esta parte porque un tercero profitará de la fama y reconocimiento que ha logrado desarrollar esta parte en el transcurso del tiempo y de la popularidad y reputación de la empresa Mingo; En cuanto a criterios Doctrinales y Jurisprudenciales menciona lo siguiente: a) Que los nombres de dominios no sólo cumplen una función técnica sino que además un rol identificador del origen de sus distintos bienes y/o servicios ofrecidos en Internet, por lo que les es aplicable el principio de las marcas comerciales en cuanto identificadores del origen de productos y servicios. En tal sentido esta parte es titular de los registros de la marca comercial "Mingo" para productos y servicios de las clases mencionadas en la letra f) del numeral anterior. Cita también a su favor la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombre de Dominio (UDRP) desarrollada por ICANN, en cuanto señala que la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión es primordial para iniciar una disputa de dominios, destacando el hecho de ser

idéntico a una marca de productos respecto de la cual la parte demandante tiene derechos; b) Que, esta parte tiene a su favor las normas legales y constitucionales que establecen el derecho de propiedad . Al respecto sobre la Carta Fundamental, resalta los numerales 24 y 25 del artículo 19, en cuanto consagran el derecho de propiedad sobre los bienes incorporales y sus garantías, destacando que sólo la ley puede limitar tal derecho, cuestión que en este caso no ocurrió. Cita también la ley número 19.039 sobre Propiedad Industrial, especialmente su artículo 2, y el Decreto Supremo número 177 que aprueba el Reglamento de la misma, especialmente sus artículos 86 y siguientes, todos para argumentar que las solicitudes y registros sobre las marcas comerciales, conceden un derecho inalienable y extensivo, que no se agotan en su extensión al mundo virtual, que es Internet. En definitiva, indica esta parte tiene un derecho adquirido, pre existente y legítimo sobre la marca y dominio en cuestión; c) Que la fama y notoriedad del signo pedido es reconocida en el mercado del vestuario nacional e internacional en general. En apoyo de lo anterior, cita una sentencia de este Árbitro de fecha 4 de abril de 2003 respecto al nombre de dominio "radiocaracol.cl", específicamente su considerando 9 letra d) al decir que, "no se puede afectar derechos de terceros ni violar los derechos que por registros, trayectoria, fama y notoriedad corresponden al segundo solicitante; d) Que en este caso concreto no cabe aplicar el principio "first come first served", el cual debe aplicarse sólo como última ratio cuando no se pueda acudir a ningún otro principio doctrinario existente; e) Que por todo lo expuesto cabe concluir que, esta parte ha sufrido un irreparable daño,

actuando la contraria en contra de las buenas costumbres y de la buena fe;

7.- Que, para apoyar sus pretensiones, esta parte acompañó los siguientes documentos: a) Fotografías de las tiendas Mingo ubicadas en Parque Arauco y Alto Las Condes; b) Documentos del SII, de apertura de locales Mingo en los mall recién mencionados; c) Convenios de beneficios entre esta parte y ANEIICH, publicados en la página web www.aneiich.cl; d) Copia del contrato de compraventa de la marca comercial "Mingo" a Compañía General de Calzados S.A., perteneciente a la familia Mingo; e) Caja de zapatos con la marca "Mingo"; e) Revista Paula que en sus páginas interiores tiene publicidad "Mingo"; f) Contratos de publicidad entre Mingo y Editorial Televisa S.A.; entre Mingo y Paula Ediciones S.A.; entre Mingo y Editorial Tiempo Presente Ltda.; g) Cuatro fotografías de campañas publicitarias de la marca Mingo;

8.- Por resolución de fecha 4 de Agosto de 2006 se tuvo por presentada la respectiva demanda por parte del segundo solicitante, y se dio traslado de sus pretensiones para contestarlas o rebatirlas. Se tuvo a la parte de Juan Luis Santiago Mingo Soler, en rebeldía con respecto a sus pretensiones, así como en adelante ya que no se apersonó en ninguna instancia a lo largo del proceso.

9.- Con todo, el segundo solicitante reiteró sus pretensiones para lo cual sostuvo lo siguiente: a) Que reitera la Jurisprudencia, acompañada en su oportunidad procesal, en el sentido de asignar al segundo solicitante el nombre de dominio cuando no se presenta demanda de mejor derecho y/o contestación al libelo de oposición por el primer

solicitante. En apoyo de esto, cita dos sentencias, una respecto a la asignación del nombre de dominio "pulse.cl", específicamente los considerando 9, letras a), b); y otra respecto a la asignación del nombre de dominio "axebrazil.cl", específicamente considerando 12 letras a), b) c), d) y e), todos para acreditar y apoyar lo sostenido por el segundo solicitante en el sentido de que al existir una absoluta inactividad por parte de la contraria, hace concluir que, no opera el principio "first come first served"; b) Que, con el propósito de argumentar sus pretensiones, acompañó los documentos que siguen: Copias simples de las sentencias arbitrales recaídas sobre los nombres de dominio "pulse.cl" y "axebrazil.cl";

10.- En consideración a las reglas de procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, como de hecho ocurrió al menos respecto del segundo solicitante, se omitió recibir la causa a prueba, y se resolvió derechamente dictar sentencia;

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

11.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para este Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio "mingo.cl", basado por una parte en que don Juan Luis Santiago Mingo Soler presentó en primer lugar su solicitud, y por parte del segundo solicitante, basado en el interés legítimo que ha demostrado por diferentes medios a lo largo del proceso en el tantas veces referido nombre de dominio;

12.- Que son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante, éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha comparecido en gestión alguna, ni menos ha acompañado en autos prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho o desvirtuar la prueba acompañada por la contraparte;

b) Que, por su parte el segundo solicitante hizo valer sus argumentaciones y consideraciones fundadas en argumentos objetivos, precisos y demostrables, lo que obviamente confirma a este Árbitro que existe un interés legítimo;

13.- Que en este sentido, el segundo solicitante ha logrado acreditar que la expresión "Mingo", es un signo notorio y conocido no sólo en sus propias palabras, sino también en el público consumidor, especialmente mujeres;

14.- Que también es un hecho absolutamente indubitado que la denominación "Mingo" bajo sus distintas formas de protección jurídica, o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase marca comercial, nombre publicitario o similar, es de propiedad y uso del segundo solicitante;

15.- Que atendido lo expuesto en el considerando anterior, al ser el segundo solicitante un legítimo titular, reconocido por medios legales de la misma denominación que el nombre de dominio en discusión, permite fundadamente sostener que existe una clara identificación de ambos, sin crear duda alguna respecto a la eventual confusión que su uso por distintos titulares y bajo sus distintas formas, crearía en el público en general;

16.- Que precisamente, y tal como se citó por parte del

segundo solicitante, este Árbitro 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, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante como es este caso. Precisamente, la excepción al principio se ampara entre otros, en la validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrándose en semejantes condiciones. No obstante, en este caso ello no ocurrió, desde el momento que sólo la parte de Comercial y Distribuidora Pe y Pe Ltda. ha demostrado tener una legítima y válida pretensión, suficientemente acreditada mediante un respaldo sólido, claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que no corresponde aplicar el referido principio;

17.- Que sin otro tipo de razones que las ya expuestas, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Árbitro se inclina a preferir a quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, y el sustento de su protección a través de privilegios industriales (marca comercial), por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe primero como marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente;

18.- Que a mayor abundamiento, 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 el segundo solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "mingo.cl";

19.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 6º que "*Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.*". Que asimismo, el Art. 14 del Reglamento dispone expresamente 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.*".

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 836 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.- Asignar el nombre de dominio "mingo.cl" a la parte de Comercial y Distribuidora Pe y Pe Limitada. Rechácese la solicitud presentada por la parte de Juan Luis Santiago Mingo Soler.

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.

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 las partes la sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Dora Yañez T.	Carmen Gloria García M.
C.I Nº 13.688.508-1	C.I Nº 11.708.049-8