Arbitraje por la asignación de nombre de dominio “**stripcenters.cl”**

Oficio 06045

En Santiago a 19 de junio de 2006, se resuelve lo siguiente:

VISTOS:

1. Que por oficio Nº OF06045 de fecha 2 de mayo de 2006, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Arbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **“stripcenters.cl”**;

2. Las partes de dicho conflicto eran Inversiones Gerencia Comercial gerencia comercial (ADMINISTRACIONES Y RENTAS VIVACETA S.A.) y CIMENTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIONES S.A.

3. Que con fecha 3 de mayo de 2006 se acepto la designación y se cito a comparendo para el día 18 de mayo de 2006;

4. Que al día de la citación, esto es 26 de abril de 2006, sólo asistió el segundo solicitante, se realizo el comparendo, se fijaron las bases de procedimiento, dejándose constancia de la consignación.

5. Que con fecha 2 de junio de 2006 la parte CIMENTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIONES S.A., acompaña demanda y consigna el remanente de los honorarios del arbitro.

6. Que con fecha 5 de junio de 2006 se dio traslado.

7. Que con fecha 13 de junio de 2006 se cito a oír sentencia, no habiéndose evacuado el traslado respectivo.

8. Que la primera solicitante debidamente notificada no allega ningún antecedente

a los autos, que justifique su derecho; por otra parte, la segunda solicitante si lo hace.

9. La segunda solicitante señala lo siguiente:

Encontrándome dentro de plazo, vengo en exponer los argumentos y probanzas que dan cuenta del mejor derecho que le asiste a mi mandante para inscribir en NIC Chile el nombre de dominio **stripcenters.cl**, para uso en Internet.

A fin de contextualizar la discusión en torno al nombre de dominio, resulta útil hacer presente el papel que cumplen los mismos. Estos corresponden a modalidades de identificación de los usuarios en la red, facilitando la memorización de las direcciones IP que por su propia naturaleza, resultan imposibles de recordar. Considerando esta particular naturaleza, los nombres de dominio corresponden a un método de identificación e individualización de los ordenadores conectados a Internet, permitiendo el intercambio de información entre ellos.

Esta función de identificación o individualización ha generado la necesidad de proteger la imagen corporativa de diversos agentes empresariales quienes tienen el legítimo derecho e interés de proteger sus signos marcarios o distintivos a través de esta novísima modalidad, evitando actos de confusión mercantil que afectan la buena fe mercantil. Tan cierta es esta afirmación que la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL", señala en su artículo 14 que es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso

de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros.

La doctrina y jurisprudencia están contestes en la finalidad de los nombres de dominios, en orden a que a través de ellos se logran funciones claramente publicitarias. Incluso más, a través de dictamen N° 1127 emanado de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de Julio del año 2000 se señaló que: (considerando 7.8)

"Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios.

Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente.

Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos

distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial."

Mi representada corresponde a una reconocida empresa abocada al negocio inmobiliario, y es así que los strip centres o centros comerciales comunales corresponden a una modalidad de negocio, en donde a través de locales comerciales ubicados en áreas residenciales, crean un concepto de negocio. En particular, en las intersecciones de avenidas o calles principales, colocan una o dos tiendas anclas, como cines, supermercados u otros, de manera de generar flujo constante de personas. De allí se generan tantos locales comerciales, como las necesidades lo requieran. Su arquitectura privilegia un diseño funcional, a fin de atraer la atención del público y representar un foco de atracción de consumo. El primero desarrollado fue en el año 1996 en el llamado **STRIP CENTER** PLAZUELA INDEPENDENCIA, el cual cuenta con una superficie de arriendo de 4.300 m2 encontrándose tiendas tales como Farmacias Cruz Verde, Kodak-Express, BancoChile y otros. En el año 1997, se inaugura PLAZUELA INDEPENDENCIA ubicada en Puente Alto. Esta información se aprecia claramente en los documentos que se adjuntan al presente escrito.

Como se puede apreciar, el concepto STRIP CENTER obedece a un proyecto arquitectónico de proyección mercantil y de allí que mi mandante desee protegerlo como un distintivo propio.

Es así que el término **STRIPCENTER** se encuentra registrado ante el Departamento de Propiedad Industrial con bajo el registro Nº 469.619, distintiva de establecimiento comercial.

Asimismo, tiene registrado el nombre de dominio STRIPCENTER desde las siguientes fechas:

a. STRIPCENTER.CL, concedido el 13 de Febrero de 1998, actualmente vigente.
b. STRIP-CENTR.CL, concedido el 13 de Febrero de 1998, actualmente vigente.

Como se puede apreciar, el concepto STRIPCENTER es un mecanismo de identificación mercantil que se adscribe a la persona de mi mandante, toda vez que creó, registró y posicionó en el mercado. Con ello en la mira, es evidente que mi mandante tiene un derecho o prelación sobre dicha expresión pudiendo afirmar que la primera solicitud contraviene el artículo 14 conforme a los siguientes argumentos:

1. Normas vigentes sobre abusos de publicidad.

Estas normas están señaladas por el Código Chileno de Ética Publicitaria. Lo relevante de esta norma, no es su imperatividad, que evidentemente no la tiene por tratarse de un cuerpo normativo emanado de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, sino por el hecho que se señalan criterios plasmados en normas que permiten comprender y en definitiva atribuir mejor derecho a mi representada. En particular, estas normas tienen por objeto regular el avisaje

publicitario, que es definido como *"una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta."*. Esta norma fue señalada en Internet, toda vez que tal como fue esbozado, corresponde a una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por los siguientes artículos:

Art. 4

Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a:

A. *Características como: naturaleza, composición, método y fecha de fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico;*

B. *El valor del producto y el precio total que efectivamente deberá pagarse;*

C. *Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito;*

D. *Entrega, cambio, devolución, reparación y mantención;*

E. *Condiciones de la garantía;*

F. ***<u>Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales;</u>***

G. *Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas. Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura técnica y científica. Las estadísticas no deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente tienen, conforme a la documentación de respaldo pertinente. Los términos científicos no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lenguaje científico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base científica que no tiene.*

Art. 13

Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales 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 campaña publicitaria

Estas normas son aplicables en autos, toda vez que, tal como fue invocado, mi representada es una sociedad altamente relevante en el mercado educacional, y de concederse un nombre de dominio prácticamente igual al registro y nombre de dominio de mi representada, se crearía una confusión en torno al origen empresarial, e incluso más, la primera solicitante podría estar ganando reputación a costa de la de mi mandante.

Es por ello que de concederse el nombre de dominio al primer solicitante se afectarían claramente estas normas, tanto por la confusión que acarrearía la existencia de un nombre de dominio coincidente con el nombre de dominio registrado y usado por mi representada, afectándose el patrimonio de propiedad industrial, como por el hecho que el primer solicitante se aprovecharía del "goodwill", o imagen adquirida que tiene el nombre comercial o símbolo registrado por mi representada.

2. Principios de competencia leal y de ética mercantil.

Sin lugar a dudas, que estos principios corresponden a un acierto doctrinario que tiene por finalidad encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles. En estricto rigor, no existe norma positiva que regle un catálogo, quedando entregado más bien a una creación doctrinaria, que se ha ido limitando en el tiempo por la aplicación del Convenio de París, y en especial, la norma contenida en el artículo 10, que reza en su numeral 2 y 3:

"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial.

En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos"

Como se puede apreciar, el criterio plasmado tiende a impedir la introducción de elementos que pudieran distorsionar la información que le consumidor final percibe. *In limini litis*, la concesión del nombre de dominio al primer solicitante evidentemente altera o afecta estas normas, pues por un lado, el consumidor se confundirá en torno a la figura del oferente de servicios STRIPCENTERS, como por el hecho que no se puede permitir un aprovechamiento de la reputación ganada por mi mandante.

3.Derechos válidamente adquiridos.

Finalmente, la hipótesis que un nombre de dominio no puede afectar derechos válidamente adquiridos, importa un reconocimiento a las garantías constitucionales estatuidas en la Constitución Política de la República. En la actualidad, la doctrina y jurisprudencia están pacíficas en reconocer un valor a los derechos adquiridos sobre privilegios industriales, en su variante de los derechos sobre propiedad industrial. Es por ello que mi representada debe ser respetada en sus derechos adquiridos, especialmente en lo tocante a la expresión solicitada,

pues tal como fue señalado, existen derechos sobre una expresión exactamente igual a la solicitada.

En definitiva, es un hecho evidente que mi representada es una reconocida empresa del mercado, a quien le empece un mejor derecho sobre la expresión solicitada, razón por la cual dicha solicitud contraría el artículo 14 de la Reglamentación, debiéndose, en consecuencia, asignar el nombre de dominio a mi representada.

Destacan dentro de estos antecedentes marcas registradas idénticas al dominio inscrito por el primer solicitante, en conjunto con otro nombre de dominio idénticos al objeto del presente litigio. Lo que si bien no es determinante en materia de nombres de dominio unidos a la falta de interés del primer solicitante en presentar una argumentación ante este tribunal arbitral, lleva a este sentenciador a resolver lo siguiente:

10. El segundo solicitante, en apoyo a su pretensión acompaña los siguientes documentos:

1. Copia del impreso extraído de la pagina web www.dpi.cl, del registro Nº 469.619, STRIP CENTER, distintiva de productos de establecimiento comercial.

2. Copia de la primera página del sitio web www.stripcenter.cl.

3. Copia de la primera página del sitio web www.strip-center.cl.

4. Memoria y balance anual de Cimenta 2005, en el cual aparecen los proyectos desarrollados por Strip Center.

5. Carpeta publicitaria.

6. Catálogo publicitario.

CONSIDERANDO:

11. Que el primer solicitante no acompaño antecedente alguno que el primer solicitante si lo hizo. Que el segundo solicitante da sólidos argumentos jurídicos, acompaña marcas comerciales, página web, memorias, y documentos de publicidad.

12. Que el primer solicitante no da muestras de ningún interés en el nombre de dominio.

13. Visto lo dispuesto en los artículos 5, 7 y 8 del Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Dominio CL, resuelvo:

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio "**stripcenters.cl"** a la parte CIMENTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIONES S.A.

Notifíquese la resolución por correo electrónico a las partes y a NIC Chile.

Resolvió el Juez Árbitro Pablo Cánovas Silva.

Firman como testigos, Mónica Guzmán Dodis y Christian Castro Osorio.

_____

Juez Arbitro.