Santiago, 12 de Enero de 2006.

Fallo por Arbitraje de dominio "tcm.cl" Oficio NIC 4509-2005

Arbitro Patricio de la Barra Gili

En Santiago a 12 de Enero del 2006, Patricio de la Barra Gili, juez árbitro, designado para resolver la disputa respecto del nombre de dominio tcm.cl, vengo en dictar la presente fallo.

Que las partes en el expediente son Luis Alberto Herrera y Compañía Limitada, domiciliada en San Gerardo 872, Recoleta, representada por don Luis Alberto Herrera Angulo; y por la otra Farmacias Cruz Verde S.A, representada por don Andrés Aguayo Díaz.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Que, con fecha 12 de Enero de 2005, se recibió en la oficina del Señor Arbitro la carpeta Oficio Nº4509-2005 materia solicita arbitraje dominio tcm.cl en el cual se me propone como Juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido.

2. Que, con fecha 31 de Enero de 2005, mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o de fijación de procedimiento para el día 15 de Febrero de 2005 a las 9:30 hrs., en las oficinas del Señor Arbitro.

3. Que, con fecha 15 de Febrero de 2005, se efectúa el comparendo de estilo fijado, al que comparecen doña Carolina Devoto y don Andrés Aguayo en representación de Farmacias Cruz Verde S.A y don Luis Alberto Herrera Angulo, en representación de Luis Alberto Herrera y Compañía Limitada. Que, no habiendo llegado las partes a un acuerdo, se fijo el procedimiento a seguir.

4. Que, con fecha 22 de Febrero de 2005, don Andrés Aguayo Díaz, en representación de Farmacias Cruz Verde S.A. efectúo su presentación que contenía los argumentos por los cuales el nombre de dominio en disputa debía asignarse a su representada.

5. Que, en síntesis los argumentos de Farmacias Cruz Verde S.A, segundo solicitante en autos, son los siguientes:

a) Que, la denominación TCM se encuentra registrada por Farmacias Cruz Verde S.A, bajo el registro número 553711, para distinguir los servicios de la clase 36.

b) Que, Farmacias Cruz Verde S.A utiliza profusamente la expresión TCM para distinguir un convenio con instituciones, contando en la actualidad con un gran número de empresas y personas adscritas al mismo.

c) Que, basado en dicha presencia es posible concluir que la marca TCM de su propiedad es una marca famosa y notoria.

d) Que, el presente caso debe necesariamente ser resuelto sobre la base de legislación marcaria y de libre competencia.

e) Que, el uso de un nombre de dominio idéntico a una marca notoria ajena legalmente inscrita , conlleva una violación del derecho de marca y viola los principios de la libre competencia.

f) Que, la asignación del nombre de dominio en disputa al primer solicitante acarreará confusiones y asociaciones indebidas.

g) Que, la asignación del nombre de dominio tcm.cl expone a Farmacias Cruz Verde S.A a posibles agresiones por parte de empresas competidoras.

6. Que, con fecha 28 de Febrero de 2005, efectúa su presentación Luis Alberto Herrera y Compañía Limitada, primer solicitante, representada por don Luis Alberto Herrera Angulo.

7. Que, en dicha presentación señala lo siguiente:

a) Que, mediante escritura pública de fecha 12 de Junio de 2003, ante el Notario Público de Santiago Eduardo Avello, se constituyó la sociedad denominada Luis Alberto Herrera y Compañía Limitada, estableciéndose en los estatutos que el nombre de fantasía de la citada sociedad sería TCM Ltda.

b) Que, Luis Alberto Herrera y Compañía Limitada solicitó el registro la expresión The Cool Machina para distinguir los servicios de las clases 37. Que con fecha 31 de Enero de 2005, solicitó ante el Departamento de Propiedad Industrial el registro de la marca comercial TCM, para distinguir los servicios de las clases 37 y 38.

c) Que, desde la constitución de TCM Ltda. ha operado comercialmente utilizando como razón social TCM Ltda. o The Cool Machina, siendo en la actualidad conocido por más de 10.000 clientes.

d) Que, el Mejor derecho de Luis Alberto Herrera y Compañía Limitada radica en que TCM es el nombre de fantasía con que ha operado la compañía con sus clientes dentro del todo el territorio de la república.

e) Que, hoy en día TCM es referencia de un servicios rápido, eficiente y de gran calidad en la prestación de servicios de instalación, retiro, mantención y reparación de equipos de refrigeración, máquinas expendedoras, conservadoras y coolers.

f) Que en un otrosí acompaña los siguientes documentos:

i) Copia de la escritura de constitución de la sociedad Luis Alberto Herrera y Compañía Limitada.

ii) Copia de carta emitida por Atrium en que certifica el registro de la marca comercial THE COOL MACHINE.

iii) Copia de las solicitudes de inscripción de las marcas comerciales TCM en las clases 37 y 38 a nombre de Luis Alberto Herrera y Compañía Limitada.

iv) Copias de boletas y guías de despacho que incluyen la expresión The Cool Machine.

v) Impresión de la Hoja Web de Luis Alberto Herrera y Compañía Limitada.

vi) Copia de 2 contratos de trabajo entre TCM Ltda. y otras compañias.

vii) Copia del contrato de trabajo celebrado entre TCM Ltda. y CCU.

10. Que, con fecha 31 de Marzo de 2005, se provee ambas presentaciones y se les otorga traslado recíproco y se notifica esta resolución por correo electrónico.

11. Que, con esta fecha 25 de Mayo de 2005, don Andrés Aguayo Díaz en representación de Farmacias Cruz Verde S.A presenta un escrito rectificando su presentación inicial y en un otrosí acompaña documentos que acreditan que su mandante cuenta hasta la fecha con 312 convenios de prestaciones farmacéuticas y afines TCM y que alcanzan al número de 169350 personas.

12. Que, conforme lo establecido en el número anterior los convenios TCM acompañados son con las siguientes compañías:

Sociedad de Inversiones Artigues S.A, Inacesa, Distribuidora Automática de Alimenos S.A, Servicios Asociados AM Limitada, Importadora Indra S.A, Servicio Nacional de Aduanas, Patricio Deutsch y Cia Ltda.., Sindicato N2 de Rolec, Copeva Ltda., Frigorifico Magallanes S.A, Equipos Industriales Abimex Ltda., Municipalidad de La Serena, Transportes Viel S.A, Municipalidad de la Unión, Instalaciones Constructivas y Cía Ltda., Tecnofas S.A Pesqueros Australes Ltda., Administradora del Centro Comercial Alto Las Condes.

13. Que con fecha 30 de Mayo de 2005, don Andrés Aguayo solictó se recibiera la causa a prueba.

14. Que con fecha 3 de Junio de 2005, se proveyó las presentaciones de Farmacia Cruz Verde S.A y se recibió la causa a prueba fijándose los puntos sobre los cuales recaía. Esta resolución fue notificada a las partes por fax y correo electrónico.

15. Que con fecha 30 de Junio de 2005, doña Claudia Leñero Gutiérrez renuncia al poder otorgado por Andrés Aguayo en la causa.

16. Que con fecha 2 de Enero de 2006, se provee presentación de doña Claudia Leñero y atendido el estado se cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO

1) Que las disposiciones de la Reglamentación de NIC Chile en su artículo 14 señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

2) Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado tcm.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

3) Que, Farmacias Cruz Verde S.A, es titular de la marca comercial TCM, para distinguir servicios de la clase 36.Esta marca fue solicitada con fecha 10 de Febrero de 1999 y la marca fue otorgada con fecha 22 de Noviembre de 1999.

4) Que, Farmacias Cruz Verde S.A. ha señalado que la marca TCM, de su propiedad, sería Notoria y Famosa en lo que ha los servicios de la clase 36 se refiere, cuestión que sustenta en la existencia de un convenio masivo asociado a la expresión TCM.

5) Que, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, en las recomendaciones conjuntas relativa a las disposiciones sobre protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, en la 34 reunión de Estados Miembros de la OMPI del 20 al 29 de Septiembre de 1999, ha señalado en su artículo 2: "A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración…:

a) El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

b) La duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;

c) La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;

d) La duración y alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

e) La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes.

6) Que, en opinión de este Árbitro las condiciones enunciadas anteriormente no se dan respecto de la marca TCM de propiedad de Farmacias Cruz Verde S.A.

7) Que, además y como ha podido comprobar este Arbitro, la marca TCM se encuentra registrada en distintas clases por distintos titulares.

8) Que, los hechos enunciados en los numerales anteriores permiten concluir a este Arbitro que los parámetros reconocidos internacionalmente para determinar cuando una marca es famosa no se dan respecto de la marca TCM de propiedad de Farmacias Cruz Verde S.A.

9) Que, Luis Alberto Herrera y Compañía Limitada ha acreditado que el nombre de fantasía frente a los bancos y los clientes es TCM y que el giro de dicha sociedad dice relación con la reparación y reposición de aparatos de refrigeración y sus sucedáneos, coexistiendo ambas compañías y sus respectivas marcas en el mercado sin ningún problema de confusión.

10) Que, a mayor abundamiento este Árbitro ha podido determinar que los giros de cada una de las partes son distintos y no relacionados, por lo que no existen conflictos de intereses basados en una actividad o giro común.

11) Que, el dominio materia de este arbitraje recae sobre el conjunto TCM, por lo que los argumentos y derechos que las partes deben acreditar es sobre este conjunto y no sobre algún otro elemento, tales como el nombre de su titular o de los derechos sobre otras marcas relacionadas. Este Árbitro considerara estos elementos sólo como antecedentes a tener en consideración, pero que bajo ningún motivo son vinculantes ni relevantes.

12) Que, adicionalmente Luis Alberto Herrera y Compañía Limitada, ha acompañado evidencia que acredita el uso en el mercado de esta expresión, material que no fue objetado por el segundo solicitante.

13) Que, basado en lo antes expuesto, es posible concluir que lo mencionado por el segundo solicitante, en el sentido que el asignar el dominio al primer solicitante podría generar todo tipo de confusiones en el mercado, no tiene sustentado real, pues en la práctica ambas expresiones han coexistido en el mercado sin ningún tipo de confusión, por lo que la tesis del segundo solicitante debe descartarse.

14) Que, por otra parte, el primer solicitante señaló que había pedido la marca TCM en las clases 37 y 38, mas estas solicitudes se encuentran a nombre de un tercero que no es parte en este juicio, por lo que este antecedente no puede ser considerado por este Árbitro.

15) Que, Luis Alberto Herrera y Compañía Limitada existe como sociedad desde el año 2003, por lo que su nombre de fantasía, esto es TCM Ltda existe como atributo de la personalidad antes de la traba de la litis, lo que naturalmente constituye un derecho.

16) Que, entonces Farmacias Cruz Verde S.A esgrime como derecho para la asignación del nombre de dominio la existencia de la marca TCM para servicios de la clase 36, marca que conforme los antecedentes aportados no puede considerarse como notoria y famosa y, por su parte, Luis Alberto Herrera y Compañía Limitada, alega que TCM es como expresión de fantasía un atributo de su personalidad.

17) Que, frente a conflictos de esta naturaleza, este árbitro se inclina a privilegiar algo inherente a la personalidad como es el nombre, pues la marca, cuando identifica servicios, y constituyendo un derecho, no es un atributo de la naturaleza misma del ente o del ser, especialmente cuando el nombre del segundo solicitante no guarda ninguna relación con el nombre de dominio en disputa.

18) Que, Luis Alberto Herrera y Compañía Limitada además de acreditar derechos preexistentes a la traba de la litis, tiene la calidad de primer solicitante, por lo que corresponde aplicar el principio del first come first served, que privilegia al primer solicitante cuando este ha demostrado tener mejores derechos al del segundo solicitante.

19) Que, lo antes expuesto demuestra que la asignación del nombre de dominio tcm.cl al primer solicitante no vulnera derechos adquiridos del segundo..

SE RESUELVE. Acójanse los argumentos del primer solicitante en todas sus partes y en consecuencia se asigna el dominio en disputa TCM.CL a la primera solicitante Luis Alberto Herrera y Compañía Limitada .

20) Que existiendo justa causa para litigar, este Árbitro determina que cada parte se hará cargo de sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

Remítase el expediente a NIC Chile para su inscripción y archivo.

Patricio de la Barra

Testigos Anabel Ull Sofía Pinilla