Asunto: FW: arbitraje dominio 'admcompany.cl' - Fallo

**De:** Guillermo Carey C. <Gcareyc@carey.cl> **Fecha:** Thu, 24 Jun 2010 15:49:41 -0400

A: "'fallos@legal.nic.cl'" <fallos@legal.nic.cl>, "'claudious@gmail.com'"

<claudious@gmail.com>, "'lucho@9-19.cl" <lucho@9-19.cl>,

"'mauriciodagnino@hotmail.com'" <mauriciodagnino@hotmail.com>, "'dominios@silva.cl'"

<dominios@silva.cl>, "'mail@nameaction.com'" <mail@nameaction.com>,

"'registros@nameaction.com'" <registros@nameaction.com>

**CC:** Nicolás Muñoz <nmunoz@carey.cl>, María Cecilia Mena <mmena@harneckercarey.cl>, "'caldunte@harneckercare.cl" <caldunte@harneckercare.cl>

Santiago, 24 junio de 2010.

## I-. PARTE EXPOSITIVA

# I.1.- Constitución del arbitraje.-

Que por oficio OF 10628, de fecha 8 de mayo de 2009, NIC Chile comunica al suscrito la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio "admcompany.cl", designación que acepté con fecha 22 de mayo de 2009 y que fuera notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

### I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) ADM Moto Company, RUT N° 10.377.900-6, representado por Mauricio Rodolfo Dagnino Arroyo todos domiciliado para éstos efectos en Av. Jorge Alessandri N° 3635, Talcahuano, Concepción, correos electrónicos <a href="mauriciodagnino@hotmail.com">mauriciodagnino@hotmail.com</a>, <a href="mauriciodagnino@hotmail.com">lucho@9-19.cl</a>, como Primer Solicitante, y 2) Archeer-Daniels-Midland Company, RUT N° 78.310.380-k, representado por Silva & Compañía, según se acreditó en autos, todos domiciliados para éstos efectos en calle Hendaya N° 60, piso 4, Las Condes, Santiago, correos electrónicos dominios@silva.cl, <a href="mairiciotagina">registros@nameaction.com</a>, como Segundo Solicitante.

#### I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "admcompany.cl",

suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.

A fojas 17 y siguiente de autos se encuentra el acta en que constan las normas de procedimiento que se acordó que regirían la tramitación de esta instancia arbitral. Dichas normas fueron acordadas con la presencia del Segundo Solicitante.

- I.5.- Período de Planteamientos.
- I.5.1.- El Primer Solicitante no presentó escrito de alegaciones.
- I.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante, Archeer-Daniels-Midland Company, representado por Silva & Compañía.
- (i) El Segundo Solicitante señala que es uno de los procesadores agrícolas más grande del mundo, contando con plantas de procesamiento y fabricación en todos los Estados Unidos y en el mundo entero.
- (ii) Sostiene que su empresa es mundialmente reconocida y que cuenta con marcas registradas en Chile y en el extranjero. Señala que las marcas registradas en Chile sobre la expresión ADM son las siguientes: a.- "ADM" Reg. N° 662298, para la clase 4; b.- "ADM" Reg. N° 661911, para la clase 5; c.- "ADM" Reg. N° 661612, para la clase 12; d.- "ADM" Reg. N° 661913, para la clase 16; e.- "ADM" Reg. N° 662829, para la clase 29; f.- "ADM" Reg. N° 662299, para la clase 30; g.- "ADM" Reg. N° 663105, para la clase 31; h.- "ADM" Reg. N° 662300, para la clase 33; i.- "ADM" Reg. N° 658518, para la clase 35; j.- "ADM" Reg. N° 685326, para la clase 1; l.- "ADM" Reg. N° 685324, para la clase 4; m.- "ADM" Reg. N° 685322, para la clase 30; n.- "ADM" Reg. N° 685321, para la clase 33; o.- "ADM" Reg. N° 685320, para la clase 29; p.- "ADM" Reg. N° 685319, para la clase 30; q.- "ADM" Reg. N° 685318, para la clase 33.
- (iii) El Segundo Solicitante señala que Internet no es una realidad divorciada de los principios generales del derecho, agrega que, como es una actividad humana más, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano. En atención a lo anterior, postula que 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 se traduce en una protección del bien común.

De este modo, concluye que una realidad como Internet, debido a eventuales deficiencias en su concepción y regulación, no puede quebrantar o negar principios esenciales del actuar económico humano.

(iv) En este sentido, sostiene el Segundo Solicitante que la simple aplicación del principio "first come first served" puede involucrar, en algunos casos, una profunda injusticia y entregar una mala señal a los actores económicos.

Por esta razón, señala que los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en todo el mundo se han ido refinando, de manera que los jueces han ido mas allá de de la simple aplicación del mencionado principio, analizando los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho".

- (v) El Segundo Solicitante señala que el nombre de dominio en disputa se estructura en base a la marca comercial que identifica en el mercado a su empresa, por lo que en caso de asignarse el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante, se producirá confusión entre los clientes de ADM, en la medida que se le asociará a ésta y a toda su presencia comercial, internacional y nacional., vulnerando los intereses de su compañía.
- (vi) En este sentido, el Segundo Solicitante estima que la similitud del nombre de dominio con la marca comercial que lo identifica en el mercado constituye un antecedente suficiente para asignarle el dominio en cuestión a su empresa.
- (vii) A fojas 25 de autos cita el artículo 14 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de nombres de Dominio .CL" (en adelante la "Reglamentación") que establece que es "responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las norma vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros."
- (viii) Por otra parte, el Segundo Solicitante pretende que se revise y rescate el espíritu del artículo 22 de la Reglamentación, que sin perjuicio de ser aplicable en materia de revocación de nombres de dominio, señala que abona la tesis de su empresa.
- (ix) Desde otro punto de vista, el Segundo Solicitante sostiene que se produciría dilución marcaria, provocándole un grave perjuicio, en cuanto a que si en el mercado comienzan a circular expresiones idénticas a sus marcas y dominios, se produciría un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a sus signos registrados.

Adicionalmente, sostiene que esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a

derecho, ya que se está afectando el derecho de propiedad que tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.
(x) El Segundo Solicitante argumenta que la identidad de una organización, por ley y por sentido común, sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se generen una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones.
A mayor abundamiento, sostiene que si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, donde terceros, aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado, podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio.
(xi) El Segundo Solicitante expone que, de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado.
(xii) En último lugar, el Segundo Solicitante sostiene que su buena fe, interés legítimo por el nombre de dominio, marcas famosas, uso efectivo, presencia comercial, trayectoria y una clara mala fe del Segundo Solicitante, son todos elementos que lo perfilan como titular de un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.
I.6 Etapa de respuestas
I.6.1. El primer solicitante no presentó respuestas.
I.6.2.Respuestas del Segundo Solicitante, Archeer-Daniels-Midland Company, representado por Silva & Compañía.
(i) El Segundo Solicitante sostiene que las fotografías, correos electrónicos e informes sobre visitas de sitio web, acompañadas por el Primer Solicitante no logran constituir un derecho equivalente o superior en entidad que el mejor derecho de su empresa sobre el nombre de dominio en disputa.
(ii) Finalmente, el Segundo Solicitante señala que, en caso de asignarse el nombre de dominio al Primer Solicitante, se produciría confusión en el consumidor, ya que la marca "ADM" se encuentra completamente incluida en el nombre de dominio en disputa, y agrega que, el hecho de que la expresión "ADM" se encuentre acompañada del elemento "company", llevaría a una confusión total al público consumidor, afectando derechamente las

marcas de su compañía.

#### II. PARTE CONSIDERATIVA.

- II.1. Habiéndose clausurado el debate entre las partes con fecha 30 de diciembre de 2009, se resuelve el conflicto conforme a las siguientes consideraciones.
- II.2. En atención a que los documentos que constan en autos resultan suficientes para formar la convicción para resolver la asignación del nombre de dominio en disputa, no se ha recibido la causa a prueba, en el ejercicio de la facultad establecida en este sentido a fojas 17 de autos.
- II.3. Que el Primer Solicitante no ha presentado argumentos que justifiquen su mejor derecho dentro del plazo dispuesto al efecto en el acta de fijación de procedimiento, según consta a fojas 17 de autos.
- II.4. Que en materia de disputas por la asignación de nombres de dominio .CL rige de manera general el principio "first come, first served" y sólo cederá ante la existencia de un mejor derecho conforme a los criterios dispuestos en los artículos 10 y 14 de la Reglamentación.

Lo anterior, en atención al hecho que el uso comercial de los nombres de dominio, unido a la imposibilidad técnica de distinguir entre dos nombres de dominio idénticos, hace necesario considerar, en la asignación de un nombre de dominio en disputa, la legitimidad del derecho a usar el nombre de dominio en conflicto sobre una base distinta al citado principio.

Al efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación, en la solicitud de asignación de un nombre de dominio no deberán contrariarse 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, siendo de responsabilidad del solicitante dar cumplimiento a estas normas. En otras palabras, deberá hacerse aplicable el principio *first come, first served*, siempre que otro solicitante no demuestre tener mejor derecho conforme a las normas antes citadas.

II.5. En el caso de autos, el Segundo Solicitante ha allegado, entre otros antecedentes y alegaciones, argumentos en orden a probar la existencia de un mejor derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación, a fin de desvirtuar el supuesto de hecho que hace aplicable el principio, "first come, first served".

5 de 7 12-01-2011 13:38

- II.6. Que en atención a lo anterior, el Segundo Solicitante acreditó la titularidad de las siguientes marcas: a.- "ADM" Reg. N° 662298, para la clase 4; b.- "ADM" Reg. N° 661911, para la clase 5; c.- "ADM" Reg. N° 661612, para la clase 12; d.- "ADM" Reg. N° 661913, para la clase 16; e.- "ADM" Reg. N° 662829, para la clase 29; f.- "ADM" Reg. N° 662299, para la clase 30; g.- "ADM" Reg. N° 663105, para la clase 31; h.- "ADM" Reg. N° 662300, para la clase 33; i.- "ADM" Reg. N° 658518, para la clase 35; j.- "ADM" Reg. N° 635568, para la clases 41 y 42; k.- "ADM" Reg. N° 685325, para la clase 1; l.- "ADM" Reg. N° 685324, para la clase 4; m.- "ADM" Reg. N° 685320, para la clase 30; n.- "ADM" Reg. N° 685321, para la clase 33; o.- "ADM" Reg. N° 685318, para la clase 29; p.- "ADM" Reg. N° 685319, para la clase 30; q.- "ADM" Reg. N° 685318, para la clase 33.
- II.7. Que el nombre de dominio en disputa contiene la expresión "ADM", que es el signo principal de todas las marcas registradas por el Segundo Solicitante, junto con el vocablo "company", que hace referencia a una palabra que forma parte de la razón social del Segundo Solicitante, a saber, Archeer-Daniels-Midland Company.
- II.8. Consecuentemente, en caso de asignarse el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante se hace imposible la coexistencia pacífica entre este dominio y las marcas registradas del Segundo Solicitante, por las razones que a continuación se explican.
- II.9. Que conforme a la prueba rendida, el Segundo Solicitante acreditó en autos que las marcas que tiene registradas a su nombre conteniendo la expresión "ADM" son famosas y notorias. Consecuentemente, la asignación del nombre de dominio al Primer Solicitante afectaría aquellos derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante, toda vez que la similitud existente entre el nombre de dominio en disputa y las marcas comerciales de las que es titular el Segundo Solicitante, produciría una confusión en el público consumidor en cuanto a la titularidad de dicho nombre de dominio, lo que podría implicar que el consumidor sea desviado a un sitio web diferente del deseado o buscado. De este modo, se afectaría el activo intangible del Segundo Solicitante.
- II.10. En consecuencia, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores, este tribunal ha estimado que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho en la asignación del nombre de dominio, dado que la asignación del nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante vulneraría los derechos válidamente adquiridos por parte del Segundo Solicitante respecto de las marcas y nombres de dominio de su titularidad.

# III. SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "admcompany.cl" al Segundo Solicitante en autos Archeer-Daniels-Midland Company, representado por Silva & Compañía.

Cada parte pagará sus costas.
Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.
Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.
Sentencia por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.
Autoriza doña Catalina Aldunate, Secretario del Tribunal.
Guillermo Carey Claro
Juez Árbitro.