Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **agromilt.cl**
Oficio OF15549

VISTOS:

1. Que con fecha 25 de agosto de 2011, don JULIÁN OSVALDO MALDONADO PINO solicita la inscripción del nombre de dominio **agromilt.cl**. Posteriormente, con fecha 9 de septiembre de 2011, LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V., representado en calidad de contacto administrativo por don ENRIQUE WEISSELBERGER, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **agromilt.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante el Oficio OF15549, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 12 de diciembre de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 20 de diciembre de 2011, a las 12:30 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 20 de diciembre de 2011, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste don MATÍAS ENRIQUE EDWARDS ZAMORA, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V., y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste el Primer Solicitante, don JULIÁN OSVALDO MALDONADO PINO, por lo que se fijan las normas de procedimiento, las cuales se notifican a las partes por correo electrónico;

5. Que con fecha 3 de enero de 2012, el Segundo Solicitante, LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V., consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se certifica mediante resolución de fecha 27 de enero de 2012;

6. Que con fecha 10 de enero de 2012, don MATÍAS ENRIQUE EDWARDS ZAMORA, en representación del Segundo Solicitante, LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V., presenta demanda de asignación del nombre de dominio **agromilt.cl**, señalando que es una empresa con capital y tecnología cien por ciento mexicana, dedicada a la fabricación y comercialización de activadores del desarrollo vegetal y biorreguladores, apoyando de esta forma la competitividad del sector agrícola.

   El Segundo Solicitante añade que su fundación data del año 1990 y que paralelamente posee una línea de fertilizantes foliares y coadyuvantes. Indica que pone sus esfuerzos en ofrecer una gama completa de productos biotecnológicos únicos y de alta calidad, líderes en el mercado por su marcada eficiencia y gran rentabilidad económica. Además, es altamente reconocida por el hecho de ser

ecológicamente responsable, en el sentido de no fabricar ni comercializar, aquellos productos que puedan resultar nocivos para el medio ambiente o que sean peligrosos para algún ser vivo.

LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. posee **"AGROMIL"**, uno de sus productos más importantes, al que debe en gran medida su posicionamiento como líder en el mercado. Éste, es un biorregulador complejo destinado a incrementar en un 25 % la velocidad de germinación de las plantas; es 100 % natural y se encuentra compuesto principalmente por citocinina (que actúa sustituyendo el estímulo de luz roja o actuando sinérgicamente con los fitocromos, ambas situaciones necesarias para la germinación), giberelina (sustituye los requerimientos de luz y frío que precisan muchas semillas para germinar y, en los cereales, regulan la hidrólisis de las sustancias de reserva de la semilla), auxinas y vitaminas (que están involucradas en el enraizamiento de las plantas). Este producto participa de manera natural, solo o combinado, en la germinación de las semillas.

El Segundo Solicitante sostiene que el enorme reconocimiento en el mercado desarrollado por la marca **"AGROMIL"** de su propiedad, ha generado que sea asociada directamente por parte del público consumidor a uno de los productos más innovadores utilizados dentro del rubro agrícola, dadas las propiedades de éste y los beneficios que reporta su implementación en esta clase de procesos productivos.

LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. actualmente posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que cuenta con una serie de registros marcarios en Chile que incluyen el término **"AGROMIL"**, y que se condice con el nombre con que sus productos se distinguen en el mercado. Es así como tiene los siguientes registros marcarios en Chile y en el extranjero:

- **"AGROMIL"**, Registro N° 804.175, para distinguir productos de las clases 5.
- **"AGROMIL"**, Registro N° 661.609, para distinguir productos de la clase 1.
- **"AGROMIL"**, Registro N° 2101728, para distinguir productos de la clase 1 en Argentina.
- **"AGROMIL"**, Registro N° 2188320, para distinguir productos de la clase 5 en Argentina.
- **"AGROMIL"**, Registro N° 213388, para distinguir productos de la clase 1 en Colombia.
- **"AGROMIL"**, Registro N° 333144, para distinguir productos de la clase 5 en Colombia.

- **“AGROMIL”**, Registro N° 392116, para distinguir productos de la clase 5 en México.

- **“AGROMIL”**, Registro N° 380804, para distinguir productos de la clase 1 en México.

LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. hace presente que de las marcas precedentes son especialmente relevantes aquellas que distinguen productos de las clases 1 y 5, para indicar “productos químicos destinados a la industria, agricultura, horticultura y silvicultura”, así como también “fungicidas y herbicidas”, respectivamente. A su juicio, todos los registros antes indicados, son sólo una muestra de la fuerza intrínseca y distintividad que lleva inserta la marca **“AGROMIL”**, lo cual no hace sino dar cuenta del mejor derecho que le asiste sobre el dominio **agromilt.cl**. Añade el Segundo Solicitante, que su marca es confusamente similar al nombre de dominio pretendido, en atención a que no se introduce ningún elemento diferenciador de las denominaciones representadas. En efecto, la inserción de la letra “T” al final del dominio objeto de la presente litis, no le otorga distintividad alguna, toda vez que, al confrontar los elementos “AGROMIL” y “AGROMILT”, salta a la vista que la mencionada consonante oclusiva inserta al final del signo **“AGROMIL”** pierde toda su fuerza fonética, por estar unida a la letra “L”, evocando, incluso más, a la pronunciación de la letra “D” (consonante fonéticamente leve, en el sentido de la poca cantidad de aire que se requiere para la producción de su sonido). Lo anterior no hace sino generar un serio riesgo de asociación por parte del público consumidor, entre los productos ofrecidos por LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. y los que pretende colocar en el mercado el Primer Solicitante a través del dominio en disputa, toda vez que es un fenómeno conocido que los consumidores suelen recordar las marcas especialmente por sus segmentos iniciales, precisamente idénticos en estos autos.

En este sentido, el Segundo Solicitante señala que la Jurisprudencia, a partir de la resolución recaída sobre la asignación por el nombre de dominio **pathfinder-chile.cl**, ha insistido en la idea que, cuando nos enfrentamos a una disputa que dice relación con nombres de dominio, pierden fuerza los principios de territorialidad y especialidad, propios de las marcas, los cuales permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividades diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. Si a lo anterior se suma el hecho de que no es requisito *sine qua non* acreditar uso del dominio, la situación se vuelve más álgida y se generan esta clase de conflictos. El Segundo Solicitante estima que dicho razonamiento resulta plenamente aplicable al caso sublite, toda vez que LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. es titular de las marcas comerciales **“AGROMIL”**, idénticas al elemento distintivo del nombre de dominio disputado, la cual es plenamente usada en el mercado, y en donde salta a la vista que la inclusión de la consonante “T” al signo **“AGROMIL”**, no es suficiente para poder estimar que el Primer Solicitante tenga un mejor derecho sobre el dominio pretendido. En efecto, si no se tiene presente esta circunstancia, podría generar en que cualquier usuario de la red de Internet, se vea inducido a error o engaño respecto al origen empresarial de los servicios, productos o de la información que se promueva mediante el nombre

de dominio en disputa.

LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. reitera que la similitud existente entre el dominio pedido y sus marcas comerciales registradas con anterioridad, sólo cabe manifestar que, debido a las enormes inversiones que ha realizado en diversas líneas de investigación para generar un producto de esta calidad y reputación, no cabe duda que los usuarios de Internet propenderán a creer que el nombre de dominio **agromilt.cl** está directamente relacionado con este laboratorio. Como consecuencia lógica de lo anterior, los usuarios que identifican la marca **"AGROMIL"** con su titular legítimo, creerán que se trata de un dominio de su propiedad abocado a la publicitación, distribución o comercialización de su producto **"AGROMIL"** o una extensión de su estrategia de marketing, generándose una concepción errada del origen empresarial de los productos y/o servicios que se ofrezcan a través del dominio en disputa.

LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. sostiene que tiene un prestigio que resguardar, el que puede verse desacreditado por el uso malicioso o abusivo que haga el Primer Solicitante del nombre de dominio en disputa, lo que decanta de manera indefectible, en la obstrucción al ejercicio de los derechos legítimamente adquiridos por él y, lo que es más gravoso, en la dilución de su marca comercial **"AGROMIL"**. Por otro lado, esta solicitud también está vulnerando los derechos de los consumidores, que consisten en encontrar en la página Web a la que ingresan, los servicios o productos que ellos definitivamente están buscando. En este sentido, a su juicio, resulta imposible la coexistencia pacífica entre el dominio **agromilt.cl** con sus marcas comerciales, sin desviar a los usuarios que legítimamente quieran ingresar al sitio de LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V.

El Segundo Solicitante sostiene que el crecimiento exponencial que ha significado el uso de Internet a nivel mundial, (de forma meramente referencial, en los últimos 10 años, ha pasado de tener 250 millones de usuarios a principios del 2000, a incorporar más de 2000 millones de navegantes en el año 2011), ha devenido en la existencia de diversos conflictos jurídicamente relevantes. En este sentido, uno de los más recurrentes dice directa relación con los nombres de dominio. En efecto, a partir de la denominación que designa un nombre de dominio, el titular del mismo puede identificarse y hacerse conocido dentro de una red determinada, en relación con específicos productos o servicios que pretenda ofrecer a través de este medio, así como también respecto de las prestaciones asociadas a la referida dirección, tales como la distintividad propia otorgada por el diseño de una página Web. Es por ello que, insistiendo en esta idea, la finalidad detrás del nombre de dominio apunta precisamente a identificar al usuario dentro de la red, ya que, si no persiguiera dicho propósito, no existiría un objetivo detrás de la obtención de registros de nombres de dominio, sino que, por el contrario, constituirían perfectos desincentivos a la protección de la propiedad intelectual, en tanto mecanismo eficaz para confundir a los consumidores y generar, en definitiva, la dilución de marcas ya registradas.

El Segundo Solicitante hace mención a varios criterios establecidos para la solución de conflictos en la asignación de nombres de dominio. Entre ellos aparece el de la

titularidad sobre una marca comercial, en relación con los nombres de dominio. En este sentido, destaca, que resulta indiscutible reconocer la gran cantidad de aspectos, características y propósitos que los nombres de dominio y las marcas comerciales comparten, lo cual no hace sino evidenciar que el dominio, además de la función propiamente técnica que cumple dentro de la red, juegan un rol esencial en tanto identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet, propendiendo a agilizar y, en definitiva, a facilitar el tráfico y la oferta de bienes y servicios; ello, sin dejar de considerar que puede llegar a constituir un excelente mecanismo publicitario, lo cual coopera en el fortalecimiento de una marca comercial. Para evidenciarlo, es relevante resaltar que nuestra Jurisprudencia ha ido adoptando el mismo criterio que en el derecho comparado, en torno a igualar la identidad existente entre nombres de dominios y marcas comerciales. En razón de ello radica esencialmente que esta clase de conflictos deba ser resuelta en base al criterio antes descrito.

LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. argumenta que es titular de una serie de marcas comerciales que comprenden la denominación **"AGROMIL"**, todas ellas debidamente registradas y anteriores a la solicitud objeto de esta litis, para identificar a un producto único en su tipo, actualmente usado y reconocido de manera profusa en México, Centro América y Sudamérica, dentro del mercado del agro. Además, el Segundo Solicitante indica que en el caso de autos, todo el entramado y, más específicamente, la totalidad de los caracteres distintivos que identifican al producto **"AGROMIL"** dentro del mercado, se construye precisamente a partir de sus marcas registradas, por lo cual el reconocimiento de un derecho de propiedad a un tercero sobre el dominio que contiene este signo, vulneraría seriamente la especie de propiedad derivada de estos privilegios industriales válidamente registrados con anterioridad, constitucionalmente resguardados por el artículo 19 número 23 de nuestra carta fundamental.

Todo el planteamiento indicado, sostiene el Segundo Solicitante, se encuentra reconocido por nutrida normativa y jurisprudencia, tanto comparada, como nacional, pero en particular a través de:

- *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* "UDRP" de la ICANN, mayor autoridad en esta materia;
- Informe final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI);
- Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento para la asignación de nombres de Dominio NIC Chile.

Según el Segundo Solicitante, es por ello, que a este respecto debe aplicarse la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, "UDRP"), en cuanto establece como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión, que considera

como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio *otorgado* es *"idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos".* El Segundo Solicitante sostiene que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y, por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

El Segundo Solicitante hace presente también el criterio de la fama y notoriedad del signo pedido, indicando que una marca es notoria cuando, objetivamente, es conocida de manera pública y evidente por parte de los sectores interesados. En este entendido, el requisito determinante de la notoriedad es la difusión de la misma entre el público consumidor y los restantes grupos relacionados. En razón de ello, el elemento "AGROMIL" como objeto de protección cubierto por el artículo 584 del Código Civil, el artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile, como asimismo, por la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, siendo ampliamente reconocida en los sectores productivos del agro, como un eficaz biorregulador capaz de incrementar en un 25 % el crecimiento de las plantas. Al respecto, estima, que es aplicable la sentencia dictada en relación al conflicto sobre asignación del dominio **scotianhomes.cl**, con fecha 27 de agosto del 2004, en que se asignó el dominio al demandante THE BANK OF NOVA SCOTIA, por cuanto, en conformidad a los antecedentes acompañados, se logró demostrar la fama y notoriedad de sendas marcas comerciales de dicha empresa bancaria, que incluyen el término "SCOTIA", indicándose en el noveno considerando: "*Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisionan diversas marcas comerciales, la voz determinante de un nombre o razón social y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que las marcas comerciales y el nombre o razón social gozan de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que los amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud.*" Asimismo, el décimo considerando señala: "*Por consiguiente, este Tribunal estima que la demandante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en*

disputa "SCOTIANHOMES", cuyo componente principal se identifica con su propio nombre o razón social, a marcas comerciales inscritas a su favor y al logo con el cual desarrolla parte importante de sus negocios y proyectos, respeto de la primera solicitante, quien no ha acreditado poseer otro vínculo con el nombre en disputa que el haberlo solicitado primeramente".

El Segundo Solicitante estima que para el caso de autos se dan los mismos supuestos que en el conflicto **scotianhomes.cl**, pues claramente la marca de LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. es reconocida en el mercado agrícola, tanto en Chile como en el extranjero, manteniendo hoy un rol muy importante en el desarrollo de esta área, con lo cual si se asigna el nombre de dominio al Primer Solicitante, conllevará a la dilución de esta marca, comprometiendo seriamente sus derechos de propiedad.

LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. hace presente que la fama y notoriedad del signo **"AGROMIL"**, se debe tener por acreditada según:

a) La existencia de solicitudes de registros marcarios; siendo todos estos anteriores a la fecha de inscripción por parte del Primer Solicitante del nombre de dominio en disputa.

b) Presencia en el mercado y reconocimiento por parte del público consumidor; recibiendo a turistas y amantes del esquí no solo de Chile, sino que de todo el mundo.

El Segundo Solicitante hace presente el criterio del mejor derecho derivado del uso empresarial legítimo, a través del cual el mejor derecho pertenece a quien ofrece efectivamente los productos o presta los servicios dentro del mercado. En este sentido, es precisamente LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. quien ostenta una serie de registros marcarios del signo **"AGROMIL"**, todos ellos válidamente registrados ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, siendo reconocido como uno de los oferentes de productos agrícolas naturales, más reconocidos no sólo dentro del ámbito nacional, sino que también a nivel continental. Lo anterior, es consecuencia directa de los esfuerzos de posicionamiento constantes, en orden a ofrecer un servicio de clase mundial. Por consiguiente, a juicio del Segundo Solicitante, hacer caso omiso del criterio antes descrito, induciría de manera indefectible a los consumidores y usuarios de Internet a error o engaño, toda vez que asociarán los servicios ofrecidos a través del dominio **agromilt.cl** a aquellos ofrecidos por LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V., cuando en realidad, el origen empresarial de los mismos proviene precisamente de un tercero y no de él. Lo anterior es especialmente relevante si se tiene en consideración que los servicios agrícolas propiamente tales pertenecen a un sector absolutamente relacionado a la clase internacional 1, en la cual LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. ostenta numerosos registros para su marca **"AGROMIL"**.

El Segundo Solicitante sostiene que el principio "*first come, first served*" sólo debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio; de este modo es que debe ser aplicado en su calidad de

"*ultima ratio*" o alternativa, por cuanto, no se logra acreditar ninguna de las circunstancias indicadas. Es más, en la actualidad el principio en comento ha dejado sustantivamente de ser aplicado por la Jurisprudencia arbitral, por cuanto el solo hecho de "presentar con anticipación una solicitud de registro", no puede imperar sobre los principios generales del derecho. Esto es recogido en el fallo sobre asignación del dominio **123telefonos.cl**, el cual señaló lo siguiente: *"SEXTO: Que la segunda solicitante, la sociedad Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., tiene registrada a su nombre en distintas clases del Clasificador Internacional de Marcas Comerciales, entre otros servicios de telecomunicaciones vía internet, etc., de la clase 38 y entre otras, la marca comercial "123" en Chile según la documentación acompañada en autos, desde el año 2000, es decir cuatro años de antigüedad y en consecuencia con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile. SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "123telefonos.cl".*

LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. puntualiza que el mismo criterio fue utilizado al fallar el conflicto sobre asignación del dominio **portalmelon.cl**, que en su considerando sexto, indicó; *"Que la denominación "melón" de acuerdo a la documentación acompañada, se identifica plenamente y es asociada con el nombre de la empresa de la parte del segundo solicitante y de su producto "Cemento Melón" y en segundo lugar su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante. SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "portalmelon.cl".*

El Segundo Solicitante estima que se hace imperativo la aplicación de este criterio, por cuanto de otra manera se estarían violando los derechos generales de nuestra legislación, que con toda lógica "*hace prevalecer derechos previamente constituidos por terceros, por sobre la circunstancia de que un tercero solicite primero un dominio*".

LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. indica que lo dispuesto en el Convenio de París y en la ley sobre competencia desleal, la protección contra actos de competencia desleal, implica "*rehusar o invalidar el registro, y prohibir el uso de marcas de fábrica o de comercio que constituyan reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida"*. Entonces, el criterio de la competencia leal y mala fe, tendiente a apropiarse de un identificador dentro de la red, que es idéntico a una marca comercial ajena, debe catalogarse como contraria a la buena fe, puesto que la misma consiste en la utilización de un identificador que resulta ser más que una copia exacta de una marca comercial registrada a nombre ajeno. El derecho común se ha preocupado de sancionar la mala fe en toda clase de situaciones incluso las de la especie, por

cuanto si bien son prácticas modernas derivadas de las nuevas tecnologías, de la explotación no autorizada de la marca de LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. pueden generarse dos consecuencias gravosas para el mismo, a saber:

- La dilución de la marca notoria, en tanto signo distintivo; y

- Perjuicios derivados del aprovechamiento de una notoriedad de marca ajena a la del solicitante.

El Segundo Solicitante señala que la buena fe evoca la idea de rectitud, corrección o lealtad. Este principio esta consagrado en el artículo 1546 del Código Civil que prescribe a la letra lo siguiente*: "Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella"*. La buena fe objetiva impone el deber de comportarse correcta y lealmente en sus relaciones mutuas desde el inicio de los tratos preliminares y hasta la terminación o consumación de la celebración de un acto jurídico. Ahora bien, que menos rectitud, corrección y lealtad puede haber (causa ilícita), en una empresa que copia literalmente un nombre de domino y marca ajena sobre las que no posee derecho alguno.

El Segundo Solicitante hace presente que el otorgamiento de un nombre de dominio es producto de un contrato de adhesión, en el caso de autos, entre NIC Chile y don JULIÁN OSVALDO MALDONADO PINO. Es decir, se está frente a una convención de adhesión en el que una de las partes ha actuado de mala fe, solicitando como nombre de dominio un nombre idéntico a una marca ajena. Esto implica el incumplimiento del principio básico que consagra la forma como deben ejecutarse los contratos en Chile, es decir, de buena fe. El obrar de don JULIÁN OSVALDO MALDONADO PINO ha estado y está totalmente desprovisto de rectitud, corrección y lealtad con NIC Chile. En este sentido, el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, prescribe 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".*

El Segundo Solicitante afirma que se está frente a un caso, en donde don JULIÁN OSVALDO MALDONADO PINO ha actuado de mala fe, al solicitar un nombre de dominio que es casi un 90% idéntico a la afamada marca de LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V., y que producto de ello, ha infringido los derechos marcarios válidamente adquiridos por ella, incurriendo en actos que generan responsabilidad contractual.

El Segundo Solicitante al analizar la dilución desde un punto de vista psicológico, indicando que afecta directamente a las marcas en diversos ámbitos psicológicos, como el reconocimiento, la recordación, las asociaciones y la fidelidad, a saber:

- Reconocimiento: Este factor determina la capacidad de los consumidores de identificar a una marca. Este concepto es esencial, dado que si el

cliente no es capaz de reconocer a una marca, todo el esfuerzo realizado será en vano. Por ejemplo, la dilución causada por una marca de nombre o envase muy similar a la original, dificultará la capacidad del consumidor para distinguir una de otra, con esto el consumidor puede experimentar un sentimiento de frustración al darse cuenta que el producto que adquirió no era el que estaba buscando.

- Recordación: Se trata de ser el primero de la lista en una determinada categoría de productos. A modo de ejemplo, si la marca original se utiliza por terceros en otras categorías de productos, al consumidor se le puede dificultar la capacidad de asociar la marca original a la categoría de productos a la que pertenece, es decir, existe una pérdida de dominancia.

- Asociaciones: Atributos que surgen en la mente de lo consumidores cuando se menciona una marca, sean positivos o negativos. Por ejemplo, un tercero que utilice en otra categoría de productos una marca asociada a productos de alta calidad y fabrica productos de baja calidad, perjudica la imagen percibida por los consumidores de la marca original.

- Fidelidad: Elección de una marca por el consumidor ante alternativas de características similares. Claramente un consumidor que no puede distinguir entre dos productos no podrá ser fiel a uno de ellos, por lo que la dilución también afecta indirectamente a esta variable.

El Segundo Solicitante explica que las variables anteriores producen que una marca o imagen comercial como **"AGROMIL"**, sea distintiva. Por ende, se estima que la dilución puede provocar que estos elementos no sean fácilmente identificados y por lo tanto disminuyen o eliminan la capacidad de distinción de las marcas como también la preferencia de los consumidores.

El Segundo Solicitante concluye que la existencia de una serie de registros **"AGROMIL"** en Chile y en el extranjero, para proteger diversas clases de productos, entre ellos aquellos asociados al rubro agrícola, así como también la fama y notoriedad que han adquirido las mismas, su vinculación con los productos que ofrece y los servicios relacionados a los que puede asociarse, lo hacen merecedor de un mejor derecho sobre el nombre de dominio **agromilt.cl**.

LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. considera que le causaría un perjuicio irreparable el hecho que exista en la Red una página Web, que tenga un nombre de dominio prácticamente idéntico a las marcas comerciales **"AGROMIL"** de su propiedad, y que sea identificada con los servicios y productos que presta LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. y por lo tanto confundidos con los que presta o pretende prestar la contraparte;

7. Que con fecha 27 de enero de 2012, se provee presentación de fecha 10 de enero de 2012 hecha por don MATÍAS ENRIQUE EDWARDS ZAMORA, en representación del Segundo Solicitante, LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. y se da traslado a la contraparte, lo que se notifica a las partes por correo

electrónico;

8. Que con fecha 1 de marzo de 2012, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante, LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V., ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante, don JULIÁN OSVALDO MALDONADO PINO, no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

6. Que, el Segundo Solicitante ha acreditado ser titular de la marca **"AGROMIL"**, registrada bajo el N° 804.175 para distinguir productos de las clases 5, N° 661.609, para distinguir productos de la clase 1, N° 2101728 para distinguir productos de la clase 1 en Argentina, N° 2188320 para distinguir productos de la clase 5 en Argentina, N° 213388 para distinguir productos de la clase 1 en Colombia, N° 333144 para distinguir productos de la clase 5 en Colombia, N° 392116 para distinguir productos de la clase 5 en México y N° 380804 para distinguir productos de la clase 1 en México;

7. Que a través de la restante documentación acompañada por el Segundo Solicitante, éste ha acreditado fehacientemente que la marca **"AGROMIL"** de su propiedad es real y efectivamente usada en el mercado chileno en relación a productos de las clases 1 y 5;

8. Que no obstante no haber hecho presentación alguna el Primer Solicitante, en uso

de sus facultades como árbitro arbitrador, este sentenciador ha revisado la página Web que don JULIÁN OSVALDO MALDONADO PINO opera bajo el nombre de dominio **agromilt.cl**, y en ella puede apreciarse que el Primer Solicitante presta servicios destinados a solucionar las necesidades del agricultor, tales como el arriendo de maquinaria agrícola y de movimiento de tierra;

9. Que, por otro lado, los productos de las clases 1 y 5 amparados por los registros marcarios hechos valer por el Segundo Solicitante durante este juicio, y de los que se desprende de los documentos probatorios allegados en el mismo, corresponden precisamente a productos utilizados en la industria agrícola, en particular productos químicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura, además de fungicidas y herbicidas. Por consiguiente, a juicio de este sentenciador, es indudable que existe una clara relación entre los servicios prestados por el Primer Solicitante y los productos fabricados y comercializados por LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V., lo que deja abierta la posibilidad de confusión entre los usuarios de Internet y consumidores en general, de asignarse el nombre de dominio en conflicto al Primer Solicitante;

10. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

11. Que en este caso, el nombre de dominio en conflicto no solamente es confusamente similar a la marca comercial **"AGROMIL"** de propiedad de LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. sino que, además, es utilizado para promocionar servicios que están estrechamente relacionados con los productos que fabrica y comercializa el Segundo Solicitante, circunstancias que llevan a este sentenciador a concluir que es posible que el dominio de autos produciría errores y confusiones entre los usuarios de Internet y los consumidores en general, en el evento de que le sea asignado al Primer Solicitante;

12. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V., así como la falta de ellos por parte de don JULIÁN OSVALDO MALDONADO PINO, es que este árbitro ha llegado a la convicción que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnense los nombres de dominio **agromilt.cl** al Segundo Solicitante, LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V., RUT Nº 78.141.380-1.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Francesca Bravo Lorca y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 31 de mayo de 2012.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca RUT 16.007.715-8	Alicia Medel Acuña RUT 5.994.801-6