DATAMARK.CL

Santiago, 13 de Enero de 2012.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 08 de Agosto de 2011, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF14782, denominada "Arbitraje dominio datamark.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Árbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 12 de Agosto de 2011 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día Viernes 26 de Agosto del año 2011, a las 16:45 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7 y a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **Rodrigo Ignacio Ulloa Beyer,** cédula nacional de identidad Nº 12.151.405-2, domiciliado en Lota 2436, depto. 404, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Teléfono: 83558850, e-mail: rodrigo@novamedios.cl, quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandado y **Víctor Ojeda Mendez (VICTOR MANUEL OJEDA MENDEZ),** cédula nacional de identidad Nº4.401.544-7, con domicilio para estos efectos en calle Luis Carrera Nº 1289, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, Teléfono: 562-3677072, e-mail: mail@nameaction.com, erika.birkner@bakernet.com, militza.marinkovic@bakermckenzie.com, registros@nameaction.com, quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 26 de Agosto del año 2011, siendo las 16:45 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del apoderado del segundo solicitante don Victor Ojeda Méndez, representado por Militza Marinkovic Gutiérrez y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. No asistió el primer solicitante don Rodrigo Ignacio Ulloa Beyer. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Se efectuó llamado a conciliación, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente a las partes asistentes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs.9 a fs. 14 del expediente arbitral y el comprobante de la empresa de correos que acredita la notificación del acta de comparendo por carta certificada al primer solicitante rola a fojas 17 del expediente.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 18 a fs. 22 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que Victor Ojeda Mendez dedujo en contra de Rodrigo Ulloa Beyer, con el objeto que la asignación del nombre de dominio “DATAMARK.CL” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:

- El actor señala que es titular de la marca “DATAMARK”, registrada bajo el No. 604.244, marca idéntica al dominio solicitado por el primer solicitante. Por lo anterior, es imposible una coexistencia entre la marca “DATAMARK” con el nombre de dominio “datamark.cl”, puesto que ellos son idénticos, al punto que la marca del actor, se encuentran íntegramente contenida en el nombre de dominio, por lo que sin duda que desviaría a los usuarios que legítimamente quieren acceder a los productos “DATAMARK”. De la comparación de la marca y el nombre de dominio, se apreciará que ellos son casi idénticos y que por lo anterior, de asignar el dominio al primer solicitante, se puede producir lógicamente en el público consumidor una confusión ya que éste pensará que el nombre de dominio en conflicto en autos pertenece al demandante, al no presentar diferencias sustanciales.

- Agrega el demandante que esto implicaría confundir al público en Internet, quiénes creerán que el dominio en conflicto en autos corresponde a la dirección de la marca “DATAMARK”, por medio del cual se prestan servicios o provee información específica de sus productos en línea. Esto permite suponer que si el demandante tiene registrada una marca para ofrecer productos o servicios, y existe un nombre de dominio idéntico, que no tiene elementos que lo diferencien con la marca ya registrada, este nombre de dominio también pertenecerá al mismo propietario, lo que no sería correcto y produciría un perjuicio al actor.

- Sostiene el demandante luego que si bien cuando existe conflicto entre dos solicitantes de un nombre de dominio, la doctrina y jurisprudencia tanto nacional como internacional, han señalado que se deberá privilegiar a aquél que solicitó con anterioridad el nombre de dominio. Dicho principio es conocido internacionalmente como el "first to file system" o "first come, first served", salvo que los solicitantes posteriores al primero sean capaces de demostrar que poseen un mejor derecho sobre el dominio en cuestión permitiendo que el principio de "first come, first served" ceda ante aquel solicitante que sin ser el primero en solicitar la inscripción de un nombre de dominio en disputa, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre la misma, lo que ocurriría en el caso de autos a favor del actor, ya que éste, a pesar de ser segundo solicitante, es titular de la marca “DATAMARK” que es idéntica al dominio en conflicto.

- Agrega el demandante que su mejor derecho está constituido porque es titular de la marca registrada “DATAMARK”, toda vez que los nombres de dominio, al igual que las marcas, son utilizados como un identificador más, pero con la agravante que son de carácter "universal' dado que se desenvuelven en "Internet", donde una persona, en cualquier región, o en cualquier país pueden acceder a ella. De esta manera resulta inaceptable que se otorgue el registro del nombre de dominio al primer solicitante, ya que bajo el dominio .cl cada nombre puede ser asignado a un solo solicitante. Si bien las marcas y dominios son cosas distintas, el uso de un dominio puede entrar en conflicto con una marca registrada, como es el caso.

- El otorgamiento del signo en conflicto a la contraria generaría todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial del nombre de dominio en cuestión ya que este se vincularía a la marca que ya tiene registrada el segundo solicitante y que está construido en torno a la palabra “DATAMARK”, y todo este capital de posicionamiento honestamente adquirido en virtud de un trabajo serio y profesional se perdería, se diluiría, dando lugar, como ya señalamos anteriormente, a confusiones dado que el actor no podrían amparar y proyectar sus productos y servicios del mundo real al mundo virtual, lo que avalaría un aprovechamiento injusto e ilegal por la contraparte, del prestigio y fama del que actualmente goza el actor en el mercado.

- Además, el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de las marcas es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "real", por tanto, si el nombre de dominio “datamark.cl”, se le adjudicara a la contraparte, sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de “datamark.cl”, se encontrarán con otro tipo de información, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para el actor y produciría confusión en los usuarios de Internet. Sobre esto último, cabe señalar que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres y marcas que le son familiares.

- Finaliza el actor señalando que no existe ningún elemento que justifique que el nombre de dominio “datamark.cl”, sea adjudicado a la contraparte, por cuanto ha quedado demostrado que este nombre de dominio, es idéntico a la marca de la cual es titular lo que producirá sin duda el desvío de los usuarios de las páginas web del demandante a una página que no es de su propiedad.

I.4.2.- Traslado y trámite evacuado en rebeldía: A fs. 25 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria. El certificado de notificación por e-mail a las partes consta a fojas 26 de autos y el certificado de la empresa de correos que acredita la notificación por correo certificado de dicha resolución al demandado, rola a fs. 27 de autos.
Por resolución de fecha 14 de Octubre de 2011, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 25 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 30 y a fs. 31 de autos.

I.5.- Prueba

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolución dictada con fecha 14 octubre de 2011, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “**datamark.cl**”.- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 30 y a fs. 31de autos.

I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con citación, en su demanda, los siguientes documentos no objetados por la contraria: **1.-** Copia del registro Nº 604244 a nombre del actor, relativo a la marca comercial DATAMARK para la clase 16 C; **2.-** Copia de la solicitud Nº 967695 a nombre del actor, relativa a la marca DATAMARK para la clase 16 X.

I.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada no rindió prueba documental.

I.6.- Observaciones a la prueba: Las partes no efectuaron observaciones a la prueba.

I.7.- Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.

Por resolución de fecha 18 de Noviembre de 2011, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 33 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución al demandado rola a fs. 35 de autos.

II. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio “datamark.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, RODRIGO ULLOA BEYER ha tenido el carácter de parte demandada y VICTOR OJEDA MENDEZ ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, entre otros que: **Uno.-** Es titular de la marca “DATAMARK”, registrada bajo el No. 604.244, marca idéntica al dominio solicitado por el primer solicitante. Por lo anterior, es imposible una coexistencia entre la marca “DATAMARK” con el nombre de dominio “datamark.cl”, puesto que ellos son idénticos, al punto que la marca del actor, se encuentran íntegramente contenida en el nombre de dominio, por lo que sin duda que desviaría a los usuarios que legítimamente quieren acceder a los productos “DATAMARK”, y ello implicaría confundir al público en Internet, quiénes creerán que el dominio en conflicto en autos corresponde a la dirección de la marca “DATAMARK”, por medio del cual se prestan servicios o provee información específica de sus productos en línea. **Dos.-** Si bien cuando existe conflicto entre dos solicitantes de un nombre de dominio, la doctrina y jurisprudencia tanto nacional como internacional, han señalado que se deberá privilegiar a aquél que solicitó con anterioridad el nombre de dominio. Dicho principio es conocido internacionalmente como el "first to file system" o "first come, first served", salvo que los solicitantes posteriores al primero sean capaces de demostrar que poseen un mejor derecho sobre el dominio en cuestión permitiendo que el principio de "first come, first served" ceda ante aquel solicitante que sin ser el primero en solicitar la inscripción de un nombre de dominio en disputa, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre la misma, lo que ocurriría en el caso de autos a favor del actor, ya que éste, a pesar de ser segundo solicitante, es titular de la marca “DATAMARK” que es idéntica al dominio en conflicto. **Tres.-** Su mejor derecho está constituido porque es titular de la marca registrada “DATAMARK”, toda vez que los nombres de dominio, al igual que las marcas, son utilizados como un identificador más, pero con la agravante que son de carácter "universal' dado que se desenvuelven en "Internet", donde una persona, en cualquier región, o en cualquier país pueden acceder a ella. De esta manera resulta inaceptable que se otorgue el registro del nombre de dominio al primer solicitante, ya que bajo el dominio .cl cada nombre puede ser asignado a un solo solicitante. Si bien las marcas y dominios son cosas distintas, el uso de un dominio puede entrar en conflicto con una marca registrada, como es el caso. El otorgamiento del signo en conflicto a la parte demandada generaría todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial del nombre de dominio en cuestión ya

que este se vincularía a la marca que ya tiene registrada el segundo solicitante y que está construido en torno a la palabra “DATAMARK”, y todo este capital de posicionamiento honestamente adquirido en virtud de un trabajo serio y profesional se perdería, se diluiría, dando lugar, a confusiones dado que el actor no podrían amparar y proyectar sus productos y servicios del mundo real al mundo virtual, lo que avalaría un aprovechamiento injusto e ilegal por la contraparte, del prestigio y fama del que actualmente goza el actor en el mercado. **Cuatro.-** No existe ningún elemento que justifique que el nombre de dominio “datamark.cl”, sea adjudicado a la contraparte, por cuanto ha quedado demostrado que este nombre de dominio, es idéntico a la marca de la cual es titular, lo que producirá sin duda el desvío de los usuarios de las páginas Web del demandante a una página que no es de su propiedad.

CUARTO: Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: **i)** que el actor es titular de la marca comercial en Chile “datamark”, para servicios de la clase 16 C, Registro Nº 526975, expresión que es idéntica al dominio en disputa; y **ii)** que el actor es titular de la solicitud Nº 967695 para la expresión “datamark” en la clase 16X Servicios..

QUINTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contestó la demanda ni presentó escrito alguno, como tampoco acompañó prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervención del demandado para los fines señalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del “First come, First served”, ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica.

SEXTO: Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que “6. 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, la citada Reglamentación dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que “14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.”.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, y en especial, la rebeldía de la parte demandada, este Juez Arbitro puede concluir que don **VICTOR OJEDA MENDEZ,** tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "datamark.cl", por cuanto es titular de la marca comercial "datamark", para distinguir los servicios de la clase 16C, lo que hace aplicable en la especie, el criterio de "titularidad de registros marcarios para la expresión pedida como nombre de dominio.".

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio "datamark.cl" a don VICTOR OJEDA MENDEZ (VICTOR MANUAL OJEDA MENDEZ); RUT: 4.401.544-7.

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos doña Joanna Rojas Negrete, cédula nacional de identidad Nº 13.771.745-k y don Diego Vera Santa María, cédula nacional de identidad Nº 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Joanna Rojas Negrete Diego Vera Santa María