FREDDY ARIEL GAJARDO PEREZ
con DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A.

datomeiggs.cl
Causa Rol N° 71-2013

Santiago, 19 de noviembre de 2013

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8, del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**datomeiggs.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **FREDDY ARIEL GAJARDO PEREZ** y, como segundo solicitante, **DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A.**

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la audiencia antes referida compareció sólo el segundo solicitante, debidamente representado por don Matías Edwards Zamora. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, la cual consta a fojas 18, alegando en lo medular lo siguiente:

- Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y Ocho S.A. (o indistintamente, DIMERC), es una empresa de vasta trayectoria en el mercado nacional, dedicada al desarrollo, distribución y comercialización de artículos escolares, de oficina, librería y bazar. Fue fundada en el año 1937, la presencia del holding DIMEIGGS® en el mercado se consolida a principios de los años 90, al asumir su liderazgo como empresa abastecedora de productos de librería y bazar a pequeños comerciantes, contribuyendo a la transformación de la tradicional calle Meiggs en el mayor centro mayorista de Chile. En el año 1996, DIMEIGGS® comienza su expansión comercial a otros sectores de la Industria. Así, nace PRONOBEL®, empresa importadora y productora de toda clase de artículos escolares, de oficina y otros relacionados, a la cual se sumaría posteriormente DIMERC®, líder actual en servicio de abastecimiento integral de productos de oficina para grandes, medianas y pequeñas empresas, entre los que destacan artículos de escritorio, papelería, cafetería, aseo, computación, además de su paleta de marcas propias que cuentan con una excelente combinación “precio/calidad”.
- Es por ello que a la fecha, podemos señalar con absoluta certeza que el Holding DIMEIGGS® mantiene su liderazgo y mira hacia el futuro. En las empresas trabajan más de 800 personas directas, atienden a más 50.000 clientes y cuentan con alrededor de 120 proveedores nacionales y extranjeros, en el año 2011 comienzan a llevar a cabo negocios en Perú.
- El segundo solicitante cuenta con registros para la denominación DIMEIGGS®, vigentes desde hace más de 15 años, tanto en Chile como en el extranjero, y que

coinciden con el housemark o marca ancla con que sus productos y servicios se distinguen en el mercado, así como los nombres de dominio dimeiggs.cl y dimeiggs58.cl.

- La marca DIMEIGGS®, fue registrada por primera vez hace más de 20 años en nuestro país, de lo cual puede desprenderse que el segundo solicitante es el legítimo creador y primer adoptante de la expresión en comento. Es un signo reconocido y de vasta trayectoria en el mercado de la producción, distribución y suministro de artículos escolares, de oficina, bazar y otros relacionados tanto a nivel nacional como continental, por lo que el riesgo de error o engaño a que puede verse expuesto un usuario dentro de la red de Internet, se incrementa de manera considerable de permitirse que coexistan nombres de dominio .CL confusamente similares.
- La asignación de un nombre de dominio sustancialmente similar a la marca, implicaría un aprovechamiento indebido de los beneficios que el segundo solicitante ha obtenido gracias al uso sostenido de su denominación DIMEIGGS®
- El dominio DATOMEIGGS.CL, al ser confrontado con la expresión previamente registrada por el segundo solicitante, resulta ser confusamente similar a la misma desde un punto de vista gráfico y fonético, en atención a que no se introduce ningún elemento diferenciador de las denominaciones representadas, salvo la expresión “dato”, vocablo que además de principiar con la letra “d” (al igual que la marca DIMEIGGS), constituye un elemento de uso común para distinguir servicios de la clase 35, indicativo de una cualidad asociada a un determinado establecimiento comercial con mejores ofertas y precios.
- El giro desarrollado por el primer solicitante en la actualidad, es precisamente la venta por Internet de productos de la misma clase ya cubiertos por la familia de marcas DIMEIGGS®, que distinguen tales bienes y actividades, lo cual denota la intención clara de desviar clientela propia de mi mandante a través de Internet, tal y como da cuenta el sitio www.mayoreo.cl, de su propiedad.

- DIMEIGGS® es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por el segundo solicitante en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero dentro de la red, le causará un grave perjuicio, ya que el segundo solicitante tiene un prestigio que resguardar, el que puede verse desacreditado por el uso malicioso o abusivo que haga la contraria del nombre de dominio, lo que decanta de manera indefectible en la obstrucción al ejercicio de los derechos legítimamente adquiridos por parte de mi representada y lo que es más gravoso, en la dilución de su marca DIMEIGGS®.
- Esta solicitud se están vulnerando derechos del consumidor, particularmente en lo que dice relación con el acceso a información fidedigna y veraz, y que se traduce al momento de consultar una determinada página Web, en encontrar aquellos productos o servicios que se encuentran buscando en razón de una determinada dirección o marca adscrita a la misma. Resulta imposible la coexistencia pacífica entre el dominio datomeiggs.cl con las marcas comerciales del segundo solicitante sin desviar a los usuarios que legítimamente quieran obtener información de los productos y servicios ofrecidos bajo la expresión DIMEIGGS®, sin creer a lo menos, que se trata de un dominio de titularidad de mi mandante, destinado a poner a disposición del público dicha información.
- Gran cantidad de aspectos, características y propósitos que los nombres de dominio y las marcas comerciales son compartidas. Nuestra Jurisprudencia ha ido adoptando el mismo criterio que en el derecho comparado, en torno a identificar la identidad existente entre nombres de dominios y marcas comerciales.
- En la especie, es menester indicar que Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y Ocho S.A., es titular de una extensa familia de marcas comerciales DIMEIGGS®, debidamente registradas y anteriores a la solicitud objeto de esta litis, para identificar una amplia gama de productos, servicios y establecimientos comerciales, cuyo signo goza de gran reconocimiento dentro del mercado nacional.

- La totalidad de los caracteres distintivos que identifican a los productos y servicios rotulados bajo el segmento DIMEIGGS® dentro del mercado, se construyen precisamente a partir de sus marcas registradas, por lo cual el reconocimiento de un derecho de propiedad a un tercero sobre un nombre de dominio que contiene a este signo en su totalidad, vulneraría seriamente la especie de propiedad derivada de estos privilegios industriales, válidamente registrados hace más de 20 años atrás, y constitucionalmente resguardados por el artículo 19 número 25 de nuestra carta fundamental.
- De asignar el nombre de dominio pretendido a la parte demandada, conllevaría indefectiblemente a la dilución del carácter distintivo de la marca del segundo solicitante.
- El mejor derecho pertenece a quien ofrece efectivamente los productos o presta los servicios dentro del mercado. Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y Ocho S.A. ostenta registros de marcas para las denominaciones DIMEIGGS® para distinguir diversos productos, servicios y establecimientos comerciales desde hace más de 20 años.
- 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. La Jurisprudencia ha venido indicando que aun cuando una solicitud pueda prevalerse de éste, resulta plenamente admisible el reconocimiento de excepciones al mismo, atendidas las circunstancias particulares del caso, que con toda lógica hace prevalecer derechos previamente constituidos por terceros, por sobre la circunstancia que otro solicite primero un dominio.
- Considerando la gama de registros para la marca DIMEIGGS® en Chile, para proteger diversos productos, servicios y establecimientos; su vinculación con otras áreas de bienes, servicios o información a los que puede ligarse; los diversos nombres de dominio .CL que incluyen la expresión DIMEIGGS®; y el carácter confusamente similar que el nombre de dominio disputado representa en relación

a estos privilegios, Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y Ocho S.A. ostenta un mejor derecho sobre el nombre de dominio datomeiggs.cl.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Legajo de informes obtenidos en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, que dan cuenta de los siguientes registros de marca:
   - DIMEIGGS®, reg. Nº 1.000.248, que distingue Establecimiento Comercial destinado a la compra y venta de productos de las clases 16 y 28 en las regiones VII y Metropolitana;
   - DIMEIGGS®, reg. Nº 1.000.250, que distingue servicios de la clase 35;
   - DIMEIGGS 58®, reg. Nº 986.855, que distingue servicios de la clase 35;
   - DIMEIGGS 58®, reg. Nº 986.981, que distingue productos de las clases 16 y 28;
   - DIMEIGGS 58®, reg. Nº 986.979, que distingue Establecimiento Comercial destinado a la compra y venta de productos de las clases 16 y 28 en la región Metropolitana.
2. Copia simple de informes extraídos desde la base de datos de NIC Chile, que dan cuenta del tiempo de vigencia y titularidad sobre los siguientes nombres de dominio:
   - dimeiggs.cl;
   - dimeiggs58.cl.
3. Copias simples de los informes obtenidos en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, que dan cuenta de diversos registros de marcas ya caducados, pero renovados actualmente a través de los registros de marca Nº 986.981 y Nº 986.979, denotando la antigüedad de más de 20 años que ostentan:

- Reg. Nº 389.252 DIMEIGGS 58, para distinguir productos de las clases 16 y 28, renovado posteriormente por el reg. Nº 636.790, actual reg. Nº 986.981;
- Reg. Nº 389.253 DIMEIGGS 58, para distinguir establecimiento comercial destinado a la compra y venta de todos los productos de las clases 1 a la 34 en la región Metropolitana, renovado posteriormente por el reg. Nº 636.789, actual reg. Nº 986.979.

4. Copia simple del informe extraído desde la base de datos de NIC Chile, que da cuenta de la titularidad del demandado Freddy Ariel Gajardo Perez, sobre el nombre de dominio www.mayoreo.cl.
5. Pantallazos de diversas páginas web en donde aparece la marca DIMEIGGS®, dando cuenta de su utilización actual en la red.
6. Pantallazo del nombre de dominio datomeiggs.cl, que evidencia que el sitio web se encuentra actualmente inactivo.
7. Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación del dominio pathfinder-chile.cl
8. Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación del dominio promain.cl.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho por asignación de nombre de dominio del segundo solicitante, por acompañados los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al primer solicitante.

SÉPTIMO: Que, se evacuó el traslado dado al primer solicitante en su rebeldía, de conformidad a las bases del procedimiento de autos.

OCTAVO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal en el buscador “Google” y al sitio web www.datomeiggs.cl.

CONSIDERANDO:

NOVENO: Que, atendido a que los documentos acompañados por el segundo solicitante no han sido objetados, y fueron presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis de los documentos acompañados, puede inferirse con suficiencia que el segundo solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legítimo.

DÉCIMO PRIMERO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de sistema social en la Web, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa “datomeiggs.cl” es semejante a la marca comercial de la que es titular el segundo solicitante, a saber “dimeiggs”, no constituyendo la adición de la expresión “dato” en lugar de “di” un elemento suficientemente diferenciador. La referida semejanza podría inducir a confusión al consumidor, lo que traería como consecuencia la afectación de los derechos sobre las marcas comerciales sobre la que el segundo solicitante tiene titularidad.

DÉCIMO TERCERO: Que, el primer solicitante no ha hecho presentación alguna en estos autos, por lo que no ha aportado antecedentes que establezcan su interés en el nombre de dominio en disputa.

DÉCIMO CUARTO: Que, en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la prudencia y la equidad, se ha realizado una inspección personal del tribunal en el buscador Google. Para tales efectos, se han ingresado los siguientes campos de búsqueda:

a.- “datomeiggs”: dentro de los primeros diez resultados se encuentran distintos sitios web que hacen referencia a establecimientos comerciales del “barrio Meiggs”.

b.- “freddy ariel gajardo perez”, esto es el nombre del primer solicitante: aparecen distintos resultados relacionados con diversas solicitudes de nombre de dominio.

Por último, revisado el dominio datomeiggs.cl, se comprobó que no ha definido sus servidores de nombre (DNS), por lo que no dispone de sitio web ni está operativo.

DÉCIMO QUINTO: Que, de los antecedentes disponibles es posible establecer el legítimo interés del segundo solicitante en cuanto a proteger la expresión que constituye la marca comercial de la que es titular, atendida la similitud entre la misma y el nombre de dominio objeto del presente conflicto, lo que permite entender que existe una pretensión atendible en el sentido de impedir una confusión de los cibernautas respecto de los productos y servicios que otorga el segundo requirente del nombre de dominio. A mayor abundamiento, el primer solicitante no ha aportado antecedentes respecto de su interés en el dominio en disputa, y del contenido del sitio web correspondiente al mismo no puede inferirse interés ni derecho alguno. Por lo anterior, éste árbitro arbitrador inclina su convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante, concluyendo que se le deberá otorgar la protección requerida en esta contienda arbitral.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio **"datomeiggs.cl"** al segundo solicitante, **DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A.**

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2013.11.19 17:33:39 -03'00'

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.
Resolvió Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y María Angélica Aguilar Larrain.