En Santiago de Chile, a 4 de junio de 2014.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°19296 de fecha 2 de enero de 2014 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "grupomeiggs.cl", designación que acepté con fecha 3 de enero de 2014, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Departamento de Inversiones (Haralt Kurt Funk Munzenmayer), Rut. 16.312.034-8, con domicilio en la ciudad de Puerto Montt, Calle Mirador 953 de la comuna de Puerto Montt, correo electrónico haraltfunk@gmail.com; 2) Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y Ocho S.A., Rut. 91.826.000-5, representada por Sociedad de Profesionales Albagli Zaliasnik Ltda. y en autos por el abogado don Rodrigo Albagli Ventura, con domicilio en esta ciudad, Miraflores 130 piso 25 de la comuna de Santiago, correo electrónico dominios@az.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "grupomeiggs.cl.", suscitado entre las partes antes individualizadas.

1.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 14 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia

arbitral, con la inasistencia de Departamento de Inversiones (Haralt Kurt Funk Munzenmayer), a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 15 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Departamento de Inversiones (Haralt Kurt Funk Munzenmayer).

Que Departamento de Inversiones (Haralt Kurt Funk Munzenmayer) no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y Ocho S.A.

Consta a fojas 84 y siguientes que don Rodrigo Albagli Ventura en representación de Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y Ocho S.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio. Fundamenta que su representada (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. Agrega que 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. Luego, 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. Afirma que el Holding Dimeiggs mantiene su liderazgo y mira hacia el futuro y el éxito se ha plasmado en su expansión internacional, dado que desde el año 2011, aterriza en Perú, con miras a extender

su oferta de productos y servicios en el país andino, reportando éxitos inesperados y muy auspiciosos. Fundamenta que su representada posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que 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, y los detalla. También fundamenta que es titular de los nombres de dominio dimeiggs.cl, dimeiggs58.cl, meiggs.cl, datomeiggs.cl, meiggschile.cl y satiagomeiggs.cl. Agrega que la marca Dimeiggs fue registrada por primera vez hace más de 20 años en nuestro país, de lo cual puede desprenderse que su mandante es el legítimo creador y primer adoptante de la expresión en comento, motivo por el cual es claro que la eventual asignación del nombre de dominio grupomeiggs.cl a un tercero distinto de su representada, constituiría una transgresión de sus derechos de propiedad industrial derivados de su familia de marcas Dimeiggs, en la medida que el SLD pedido, grupomeiggs.cl, es similar a éstas de modo determinante. Asimismo, hace presente que la marca Dimeiggs es un signo reconocido y de vasta trayectoria en el mercado pertinente, siendo una de las marcas más prestigiosas y mejor posicionadas en el rubro 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 a la denominación antes señalada. También hace presente, que el reconocimiento y éxito alcanzado por su representado en el posicionamiento de su marca, está dado por el esfuerzo y recursos invertidos a lo largo de su trayectoria, por lo que la asignación de un nombre de dominio sustancialmente similar a su marca, implicaría un aprovechamiento indebido de los beneficios que su mandante ha obtenido gracias al uso sostenido de su denominación Dimeiggs. Agrega que el nombre de dominio resulta ser confusamente similar a la marca, 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 “Grupo”, vocablo que constituye un elemento de uso común no susceptible de apropiación por particulares, además de ser indicativo del conglomerado de empresas que conforma el holding de su mandante. Además, señala que la marca registrada por su mandante queda inserta de manera íntegra dentro del signo pedido, siendo enormemente similar desde un punto de vista gráfico y fonético, al Second Level Domain del nombre de dominio disputado en autos, lo cual refleja la correspondencia evidente que se advierte entre las marcas ya señaladas y el referido privilegio en favor de su representada. Lo anterior, involucra un serio riesgo de confusión dentro del público consumidor, tanto en lo que dice relación con el origen empresarial de los productos y servicios rotulados bajo la denominación Dimeiggs de su representada, así como también en cuanto a la calidad y el prestigio que éstos poseen dentro del mercado. Cita jurisprudencia sobre la materia y concluye que podría generar 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. Reitera que, Dimeiggs es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por su mandante en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero dentro de la red, le causará un grave perjuicio. También se refiere al carácter confusamente similar de las marcas comerciales Dimeiggs versus el nombre de dominio grupomeiggs.cl, que los usuarios de Internet propenderán a creer que el nombre de dominio en disputa está directamente relacionado con su representado, puesto que la totalidad de la denominación que lo designa es idéntica a la marca de su mandante, registrada desde hace más de 20 años, para distinguir productos, servicios y establecimientos comerciales de similar entidad a los que pretende dar a conocer el primer solicitante. Agrega que lo anterior resulta enormemente relevante, por cuanto su mandante tiene un prestigio que resguardar, el que puede verse desacreditado por el uso malicioso o abusivo que haga la contraria del nombre de dominio y lo que es más gravoso, en la dilución de su marca Dimeiggs. Hace presente que con 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. En cuanto a los antecedentes de derecho, se refiere a la importancia de la protección de los nombres de dominio. También se refiere a los criterios establecidos para la solución acerca de conflictos de asignación de nombres de dominio: Criterio de la titularidad sobre una marca comercial, en relación con los nombres de dominio, reitera lo señalado anteriormente en relación a su marca registrada. Agrega que el criterio 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 de la Propiedad Intelectual (OMPI); Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento para la asignación de nombres de Dominio NIC Chile; Criterio del mejor derecho derivado del uso empresarial legítimo, es decir, el mejor derecho pertenece a quien ofrece efectivamente los productos o presta los servicios dentro del mercado; Inaplicabilidad del principio doctrinal del "first come, first served" y cita jurisprudencia. Finalmente, para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, acompaña los siguientes documentos: Legajo de informes obtenidos en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, que dan cuenta de los registros de marca: Dimeiggs y Dimeiggs 58; Copia simple de informes extraídos desde la base de datos de NIC Chile, que dan cuenta del tiempo de vigencia y titularidad de su representada sobre los nombres de dominio; 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 marca de su mandante 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; Pantallazo del nombre de dominio grupomeiggs.cl, que evidencia que el sitio web se encuentra actualmente inactivo; Pantallazos de diversas páginas web en donde aparece la marca Dimeiggs de su representada; Copia de sentencias arbitrales sobre la

asignación de los nombres de dominio datomaiggs.cl, meiggschile.cl, santiagomeiggs.cl, pathfinder-chile.cl y promain.cl.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de Departamento de Inversiones (Haralt Kurt Funk Munzenmayer).
Departamento de Inversiones (Haralt Kurt Funk Munzenmayer) no evacuó respuesta a los argumentos expuestos por Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y Ocho S.A., ni objetó los documentos acompañados.

1.6.2 Respuesta de Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y Ocho S.A.
Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y Ocho S.A. no evacuó respuesta atendido que Departamento de Inversiones (Haralt Kurt Funk Munzenmayer) no presentó planteamientos de mejor derecho.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-
A fojas 87 de autos, con fecha 9 de mayo de 2014, encontrándose vencido el Periodo de Respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Departamento de Inversiones (Haralt Kurt Funk Munzenmayer) con fecha 3 de julio de 2013 solicitó el nombre de dominio “grupomeiggs.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y Ocho S.A. representada por Sociedad de Profesionales Albagli Zaliasnik Ltda., lo solicitó con fecha 12 de julio de 2013.-

II.2 Que Departamento de Inversiones (Haralt Kurt Funk Munzenmayer) no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos expuestos por Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y Ocho S.A.

II.3 Que Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y Ocho S.A. representado por Sociedad de Profesionales Albagli Zaliasnik Ltda. fundamentó su mejor derecho en que es una empresa de vasta trayectoria en el mercado nacional, dedicada al desarrollo, distribución y comercialización de artículos escolares, de oficina, librería y bazar. Agrega que fue fundada en el año 1937, pero que su presencia del holding Dimeiggs en el mercado se consolida a principios de los años 90, y desde el año 2011 inicia su expansión internacional en Perú. Fundamenta que cuenta con registros para la denominación "Dimeiggs" y "Dimeiggs 58", vigentes desde hace más de 15 años, tanto en Chile como en el extranjero, y que es titular de los nombres de dominio dimeiggs.cl, dimeiggs58.cl, meiggs.cl, datomeiggs.cl, meiggschile.cl y satiagomeiggs.cl. Agrega que la marca Dimeiggs fue registrada por primera vez hace más de 20 años, es el legítimo creador y primer adoptante de la expresión, y que el éxito alcanzado en el posicionamiento de su marca, está dado por el esfuerzo y recursos invertidos a lo largo de su trayectoria, por lo que la asignación de un nombre de dominio a un tercero implicaría un aprovechamiento indebido. Agrega que el nombre de dominio resulta ser confusamente similar a la marca, 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 "Grupo", vocablo que constituye un elemento de uso común no susceptible de apropiación por particulares, además de ser indicativo del conglomerado de empresas que conforma su holding. Agrega que su marca registrada queda inserta de manera íntegra dentro del signo pedido, lo que involucra un serio riesgo de confusión dentro del público consumidor, tanto en lo que dice relación con el origen empresarial de los productos y servicios rotulados bajo la denominación Dimeiggs, así como también en cuanto a la

calidad y el prestigio que éstos poseen dentro del mercado. Lo anterior resulta enormemente relevante, por cuanto su mandante tiene un prestigio que resguardar, el que puede verse desacreditado por el uso malicioso o abusivo que haga la contraria del nombre de dominio y lo que es más gravoso, en la dilución de su marca Dimeiggs. Hace presente que con esta solicitud se están vulnerando derechos del consumidor. En cuanto a los antecedentes de derecho, se refiere a la importancia de la protección de los nombres de dominio y a los criterios establecidos para la solución acerca de conflictos de asignación de nombres de dominio: Criterio de la titularidad sobre una marca comercial, en relación con los nombres de dominio; Criterio del mejor derecho derivado del uso empresarial legítimo; Inaplicabilidad del principio doctrinal del "first come, first served".

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y Ocho S.A., fojas 64 a 73, es titular en Chile, de las marcas registradas "Dimeiggs" y "Dimeiggs 58". Que las marcas comerciales "Dimeiggs" y "Dimeiggs 58", no son idénticas al nombre de dominio en disputa, "grupomeiggs.cl", y en concepto de éste sentenciador tampoco resultan ser engañosamente similares. Lo anterior, atendido que el nombre de dominio solicitado está estructurado en base a dos palabras: "Grupo" y "Meiggs". Que el elemento determinante y distintivo del nombre de dominio en disputa es la expresión "Meiggs", pues la palabra "Grupo" es genérica y de uso común y, en consecuencia, no le aporta distintividad al nombre de dominio en disputa. Que, si bien, el nombre de dominio solicitado y las marcas registradas por el segundo solicitante contienen en su integridad la palabra "Meiggs", la denominación registrada como marca no es "Meiggs" sino "Dimeiggs" y "Dimeiggs 58", denominación que es diferente al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa, por tanto, no hay una identidad gráfica ni fonética. Atendido lo anterior, he llegado a la convicción que las marcas registradas "Dimeiggs" y "Dimeiggs 58" no son engañosamente similares al nombre de dominio en disputa "grupomeiggs.cl". No obstante lo anterior, éste sentenciador tendrá en consideración que el segundo solicitante

ha manifestado su interés en el nombre de dominio en disputa “grupomeiggs.cl” atendida, entre otras razones, la existencia de sus marcas registradas que contienen el elemento “Meiggs”, presente también en el nombre de dominio en disputa, lo cual representa un legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, no obstante que sus marcas no resulten ser idénticas o engañosamente similares al nombre de dominio en disputa.

II.5 Que de acuerdo a la documentación acompañada por Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y Ocho S.A., fojas 58 a 63, es titular de los nombres de dominio “dimeiggs.cl”, “dimeiggs58.cl”, “meiggs.cl”, “datomeiggs.cl”, “meiggschile.cl” y “santiagomeiggs.cl”. Que en concepto de éste sentenciador, el nombre de dominio “meiggs.cl”, resulta ser engañosamente similar al nombre de dominio en disputa, “grupomeiggs.cl”, por cuanto (meiggs.cl) se encuentra íntegramente contenido en el nombre de dominio en disputa (grupomeiggs.cl); y la expresión “grupo”, no le aporta un elemento de distintividad al nombre de dominio en disputa, que permita diferenciarlo de manera clara del nombre de dominio del segundo solicitante, por las razones ya expresadas (se trata de una palabra genérica de uso común). En consecuencia, la titularidad del nombre de dominio “meiggs.cl”, engañosamente similar al nombre de dominio en disputa, “grupomeiggs.cl”, le otorga, en concepto de éste sentenciador, un mejor derecho a Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y Ocho S.A. sobre el nombre de dominio en disputa, ya que, si se le asigna el nombre de dominio “grupomeiggs.cl” al primer solicitante, se producirá todo tipo de confusiones entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos en dicha página web.

II.6 Del mismo modo, debe considerarse que el nombre de dominio en disputa “grupomeiggs.cl” corresponde en gran medida a la razón social o al nombre por el cual es conocido “Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y Ocho S.A.”.

II.7 Además debe considerarse, que Departamento de Inversiones (Haralt Kurt Funk Munzenmayer) no manifestó interés sobre el nombre de dominio en disputa, no presentó planteamientos, ni contra argumentó los planteamientos del segundo solicitante, ni objeto los documentos acompañados por el segundo solicitante. Atendido lo anterior, éste sentenciador presume que Departamento de Inversiones (Haralt Kurt Funk Munzenmayer) no tiene interés sobre el nombre de dominio "grupomeiggs.cl".

II.8 En virtud de todos los considerandos anteriores, he llegado a la convicción que el nombre de dominio "grupomeiggs.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y Ocho S.A.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "grupomeiggs.cl" a Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y Ocho S.A. representado por Sociedad de Profesionales Albagli Zaliasnik Ltda.

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 pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.