SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR INSCRIPCIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
inmimet.cl

Santiago, jueves veintiséis de junio de dos mil catorce.-

VISTOS:

Con fecha 23 de mayo de 2013, don José Francisco Letelier Radich, con domicilio en Las Bellotas Nº 441, Depto. 111, Providencia, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "inmimet.cl".

Posteriormente, con fecha 30 de mayo de 2013, la sociedad Mimet S.A., domiciliada en Carlos Valdovinos 590, San Joaquín, Santiago, representada por Sepúlveda, San Martín Y Cía. Ltda., domiciliados en Estoril 120, Oficina 510, Las Condes, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "inmimet.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 19021 de 28 de noviembre de 2013, se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambas partes, sin que se produjera avenimiento, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre

Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 31, sólo el segundo solicitante, hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 37, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el cual no fue evacuado por ninguna de las partes.

A fs. 38, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido. Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “inmimet.cl”.

A fojas 42, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 23 de mayo de 2013, don José Francisco Letelier Radich, solicitó la inscripción del nombre de dominio “inmimet.cl”. Que posteriormente, con fecha 30 de mayo de 2013, la sociedad Mimet S.A., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “inmimet.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile Nº 19021 de 28 de noviembre de 2013, se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada ambas partes, sin que se produjera avenimiento, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto

de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en el período de discusión, sólo la parte de la segundo solicitante, Mimet S.A., hizo valer sus derechos y defensas y al respecto expresa que es una antigua y famosa empresa nacional, constituida en el año 1936, inicialmente para elaborar cortinas y romanas metálicas, para luego operar en la industria automotriz, y posteriormente comenzar a elaborar muebles, pasando por diversas etapas hasta que, diseña, elabora y vende el primer refrigerador comercial en Chile y que esta empresa, así como los diversos productos y servicios que presta a través de diversas líneas de productos, gozan de importante notoriedad y que sus empresas conforman actualmente un holding liderado por Mimet.

Agrega que es una marca ampliamente en la industria nacional y que abastece a grandes empresas del rubro alimenticio, cadenas de supermercados, comercios donde se expenden bebidas gaseosas, helados y productos congelados, de tal modo que sus productos (enfriadoras, vitrinas, conservadoras de alimentos congelados, etc.) tienen presencia a lo largo de todo el país y señala que Mimet, es la marca nacional más importante en refrigeración comercial e industrial.

Sostiene además, que Mimet, es parte de su razón social, constituyendo su elemento característico y la designación bajo la cual es conocida en el mercado y corresponde al acrónimo de Montanari Industrial Metalúrgica, la que fue su primera razón social.

Argumenta también, que en materia de nombres de dominio posee inscritos, mimet.cl, y los siguientes nombres de dominio relacionados, mime.cl, mimed.cl, mimetal.cl, mimetalurgia.cl, mimetsa.cl y mimetusa.cl.

Expresa que adicionalmente, es dueña de una serie de marcas comerciales cuyos certificados acompaña en un otrosí de su presentación: Marca MIMET (M); Registro Nº. 781.447 (05.03.2007), clase 16. Registro N° 809.617 (28.02.2008), clase 35. Registro N° 781.448 (05.03.2007), clase 42. Registro N° 804.891 (01.10.2007), clase 7 y 11. Registro N° : 825.527 (16.01.2008), clase 7 y 11. Registro N ° 904.031 (03.11.2010), clase 37. Registro N° 904.032 (03.11.2010), clase 7 y 11. Reg istro N° 904.033 (03.11.2010), clase 35. Registro N° 904.034 (03.11.2010), establecimien to comercial, clases 7 y 11. Registro N° 897.913 (03.11.2010), Establecimiento Industrial , clases 7 y 11.

Arguye que le parece de toda evidencia que Mimet – Inmimet, son signos similares y confundibles entre sí, dado que se diferencian solamente en la adición del prefijo in, locución latina que en español significa y evoca en o dentro del término que le sigue, en este caso, su marca, Mimet y que siendo así, para el improbable caso que su solicitud competitiva sea rechazada y el dominio Inmimet le fuese asignado al primer solicitante (cuyo comercio ignora), los consumidores, usuarios de Internet, competidores y proveedores, se verían inducidos en error y confusión, respecto de la propiedad y antecedentes empresariales de quien lo emplee en la red. Ello, en detrimento de los intereses y derechos intelectuales que posee sobre el signo de su creación.

Agrega que según las disposiciones aplicables en la especie, el solicitante de un nombre de dominio es responsable de que su inscripción, no vulnere derechos válidamente adquiridos por terceros como ocurre en el presente caso y que en efecto, atendido el elevado prestigio y presencia de Mimet en el mercado, el solicitar un signo cuasi-idéntico, constituye un acto reñido con los principios más elementales que inspiran la ética mercantil y que claramente, Inmimet no es una marca registrada – ni podría serlo por la evidente similitud con sus marcas – de tal modo que el demandado carece de todo derecho sobre el dominio litigioso. Tampoco forma parte de su razón social, ni se trata de un nombre por el cual sea conocido (en forma notoria por lo menos).

Argumenta además, que la presente solicitud afectaría los derechos que le asisten, infringiendo expresamente las normas contenidas en la Reglamentación para el Registro de Nombres de Dominio .CL, aplicable a esta controversia. Y que en efecto, respecto de los derechos válidamente adquiridos por terceros, se ha fallado uniformemente en el sentido de que para verificar dicha hipótesis son necesarios dos requisitos concurrentes los cuales están descritos en el extracto del fallo que cita y que de la lectura de dicho fallo, se desprende que ambos supuestos concurren plenamente este caso en particular, ya que como se ha señalado con anterioridad, el asignatario carece de cualquier derecho legítimo sobre su marca Mimet, de su creación y propiedad.

Que además, hace presente, que en casos de similitud existe unanimidad, tanto en la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, en el sentido que se debe privilegiar al primer solicitante, lo que constituye el conocido principio de “First To File System” o “First

Come, First Served", y que no obstante, este principio cede ante aquél solicitante que sin ser el primero, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre el mismo y que lo anterior no constituye un principio rector, sino un criterio de jerarquización, una propuesta a la solución de problemas jurídicos en ausencia de otras normas que permitan resolver un conflicto, como claramente ocurre en el presente caso y que es de toda lógica por lo demás, que si el registro de nombres de dominio estuviese regido por el citado principio, no tendría sentido recurrir a los arbitrajes como solución a los conflictos, en los que el juez debe ponderar los efectos que un nombre de dominio pudiese generar en perjuicio de los legítimos derechos que posee el reclamante, y lo mismo respecto del interés de los consumidores.

Sostiene también, que el uso del dominio en disputa, produce un desprestigio a su marca demandante, lo que resulta inaceptable y que es así que un particular carente de derechos legítimos sobre la expresión Inmimet, produciría confusión en el mercado y afectaría el prestigio y fama de Mimet, marca consolidada, cuyos logros en cuanto a innovación y tecnología han sido ampliamente reconocidos.

Afirma que por esto, estima que en el presente caso existe una clara infracción a lo dispuesto en el Artículo 14 del Anexo 1 del "Procedimiento de Mediación y Arbitraje que consagra la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio en nuestro ordenamiento jurídico, debiendo denegarse el distintivo solicitado.

Solicita en definitiva tener por interpuesta demanda de asignación contra el primer solicitante del nombre de dominio inmimet.cl, y en definitiva declarar que dicho dominio lesiona gravemente sus legítimos derechos, debiéndole ser asignado.

TERCERO: Que sólo la parte del segundo solicitante rindió prueba y al efecto para probar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal: 1) Fotocopias simples de certificados de Inapi, de las marcas Mimet. 2) Hojas impresas del sitio oficial de NIC Chile, de los nombres de dominio mimet.cl, mime.cl, mimed.cl, mimetal.cl, mimetalurgia.cl, mimetsa.cl y mimetusa.cl. 3.) Páginas impresas del sitio web www.mimet.cl que detallan sus actividades, historia, difusión y de venta de productos y servicios de marca Mimet.

CUARTO: Que según consta en autos, es primer solicitante en este juicio don José Francisco Letelier Radich, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en

conflicto y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

QUINTO: Que el punto de prueba fijado en autos, se refiere únicamente al mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, resolución que no fue objetada por las partes en su oportunidad procesal.

SEXTO: Que se desprende de la prueba rendida por el segundo solicitante, consistente en el registro de la marca “Mimet” y en los nombres de dominio derivados de dicha marca, de su propiedad, que sus derechos se encuentran suficientemente resguardados y que esas son los que le interesan e identifican sus servicios y productos y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habría registrado en su oportunidad, como marca o nombre de dominio, a su nombre, “inmimet”.

Además, tampoco probó que usa en sus productos, actividades y prestaciones de servicios, el nombre “inmimet”.

SÉPTIMO: Que el sólo hecho que el segundo solicitante tenga registrada la marca comercial “mimet”, no es suficiente para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante, ni le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que contengan dicha palabra o que se le parezcan, ni impedir que terceros lo soliciten.

OCTAVO: Que la semejanza que alega de su marca “mimet” y nombres de dominio, con el dominio pedido, en nada alteran lo expresado anteriormente por este sentenciador, ya que atendida la naturaleza y características de los nombres de dominio y la reglamentación que rige este tipo de juicios, permite concluir, que no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial, ni las establecidas sobre competencia desleal.

NOVENO: Que además, el uso y contenido que le de el titular a su respectivo nombre de dominio, no es un hecho que quede impune en nuestra legislación, ya que la misma se encarga de regularlo desde distintos ámbitos e impedir el abuso del mismo, otorgando a los que se sientan lesionados, acciones como lo es la acción de revocación de un nombre de dominio que establece la Reglamentación de Nic Chile.

DÉCIMO: Que el resto de la prueba rendida por el segundo solicitante, no hacen variar lo razonado y expresado precedentemente por este sentenciador.

DÉCIMOPRIMERO: Que por lo expuesto, este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante, un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “inmimet.cl”, ya que lo expuesto y la prueba rendida, no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “inmimet.cl” al primer solicitante esto es a don José Francisco Letelier Radich.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “inmimet.cl” del segundo solicitante la sociedad Mimet S.A.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile en su oportunidad, por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.

DICTADO POR HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 73 – 2013.