Ref: sentencia conflicto por la inscripción del nombre de dominio makros.cl

Partes: MARCELO DIAZ SERVICIOS COMPUTACIONALES E I R L

ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG

En Santiago de Chile, a treintaiuno de enero de dos mil ocho.-

VISTOS:

1.- Que por oficio OF 08192, de fojas 1, de 30 de octubre de 2007, NIC Chile notificó a la suscrita su designación como árbitro en el conflicto por asignación del nombre de dominio makros.cl, suscitado entre MARCELO DIAZ SERVICIOS COMPUTACIONALES E I R L, RUT 52.001.082-3, domiciliado en José Manuel Infante 100 of. 406, Providencia, Santiago y ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG, representada por Alessandri & Compañía Ltda. (ALESSANDRI Y COMPAÑÍA LIMITADA), RUT 79.784.430-6, en la persona de doña Alejandra Espinoza, domiciliada en EL Regidor N° 66, piso 10, Las Condes, Santiago.

2.- Que a fojas 3 consta la aceptación del cargo, y juramento de rigor, citándose a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral para el día 16 de noviembre de 2007, constando notificación a las partes a fojas 5 vta..

3.- Que a fojas 13 consta la realización de la audiencia decretada con la sola comparecencia del segundo solicitante, representado en la persona de don Cristián Ceballos Argos. No siendo posible el llamado a conciliación, por la ausencia del primer solicitante se procedió derechamente a fijar la pauta de procedimiento arbitral, notificándose personalmente a la presente y a la ausente por correo electrónico.

4.- Que a fojas 14, don Marcelo Díaz Oyadenel, en representación del primer solicitante presenta su escrito de alegaciones de mejor derecho, indicando que su representada tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

Argumenta que su representada, con fecha 30 de julio del año 2007, a las 21:08:04 horas GMT solicitó ante NIC Chile la inscripción del dominio makros.cl, posteriormente con fecha 21 de agosto del año 2007, a las 15:35:59 horas GMT, la sociedad Orkam South America Trademark AG hizo lo mismo, y que el segundo solicitante al tener noticia mediante la publicación efectuada de la inscripción de dominio practicada por su representado, procedió a inscribir el mismo nombre de dominio.

Agrega que se ha reconocido por abundante doctrina y jurisprudencia, que uno de los principios que rige la materia de autos es el de *first come, first served*, es decir, aquél que llega primero, el primer solicitante, tiene un derecho preferente para la asignación del nombre de dominio; y que con el objeto de evitar injusticias, ha sido necesario atemperar este principio por parte de la doctrina y la jurisprudencia, no sólo se considerando quien inscribió primero, sin que también la buena o mala fe de quien lo hizo, si la denominación está inscrita como marca, etc.

Señala que en la especie, su representada además de haber inscrito en primer lugar, ha actuado en todo momento de buena fe, pues no existirían en su actuar razones económicas desleales que atenten contra derechos válidamente adquiridos por terceros.

Solicita se tenga presente que la marca Makros se encuentra en proceso de inscripción, para las categorías 35, 41 y 42, en el Departamento de Propiedad de Industrial. Hecho que por sí sólo, confirmaría la buena fe su representado, ya que, de ello resulta palmario que al inscribir el nombre de dominio sólo se busca profesionalizar un negocio que está funcionando y en el que se han invertido recursos tanto materiales como humanos, y en el cual se pretende seguir trabajando e invirtiendo con el objeto de posicionar a la empresa con fuerza en el mercado.

Hace presente que si bien en materia de dominios rige la denominada Teoría del Medio, que diferencia el mundo real, en el cual se desarrolla el comercio tradicional, del mundo virtual, en el cual tiene lugar el comercio electrónico, en la especie se está utilizando una palabra que representa una marca, teniendo el titular de la misma un derecho adquirido sobre ella, cuestión que si bien por sí sola no basta para acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio, si constituye un antecedente de importancia, pues revela su buena fe.

Además sostiene que el actuar de su representada ha sido absolutamente armónico con el principio de la "Afectación a normas y principios de competencia leal y ética mercantil". En la práctica, la solicitud de inscripción del dominio makros.cl en nada afecta normas de competencia leal y ética mercantil, por el contrario, sostiene es fiel reflejo del buen uso de herramientas tecnológicas que permiten competir adecuadamente, tanto dentro de un marco de legalidad como de corrección ética.

Continua indicando que en razón de los principios que rigen la materia, se debe analizar que este dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Argumentado que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL no enumera taxativamente los casos de mala fe, pero ilustra con algunos ejemplos: que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio; que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia; que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.

Concluye que en la especie no se configura, ni por lejos, ninguna de las hipótesis sugeridas por el reglamento; aún más, tales casos sólo demuestran que el actuar de su representada ha sido siempre ajustado a derecho y a la buena fe en general.

Por último, solicita que se tengan presente que (1) a la marca Makros se encuentra en proceso de inscripción en el Departamento de propiedad; solicitud que rola bajo el ingreso N°783409, y que se presentó con fecha 2 de agosto de 2007; y (2) Makros ha efectuado un trabajo de publicidad y gestión de su nombre, tal como dan cuenta su participación en una feria de seguridad informática, su publicación en

la revista electrónica “La Noticia” y la creación de su página WEB y solicita que este tribunal tenga a la vista, y bajo el apercibimiento legal que corresponda las siguientes direcciones electrónicas:

i) http://www.emb.cl/gerencia/noticia.mv?id=20070906x8&searchx=expo+seguridad
ii) http://www.seguridad-informatica.cl/home/expo-seguridadinformatica-2007-en-santiago
iii) htpp://www.makros.cl/

6.- A fojas 16 el segundo solicitante, representado en la persona de Cristián Ceballos Argo, presenta sus alegaciones de mejor derecho solicitando se le asigne el nombre de dominio en disputa. Funda sus pretensiones en los siguientes argumentos de hecho y derecho.

En cuanto a los hechos, señala que presentó su solicitud competitiva basado en que es titular de numerosos registros marcarios, dentro de los cuales se encuentra los siguientes: marca MAKRO, registro N°645.298, para distinguir productos de las clases 3, 11, 21, 29, 30,31 y 32 ; marca MAKRO, registro N°645.214, para distinguir un establecimiento comercial para la compra y venta de toda clase de productos, en las regiones Quinta y Metropolitana ; marca MAKRO, registro N°645.213, y que distingue a un establecimiento comercial de venta de toda clase de productos con exclusión de aquellos de clase 07, en las regiones Quinta y Metropolitana; marca MAKRO, registro N°598.065, y que distingue productos de clases 39 y 42. Dicha marca, contemplada en los registros ya indicados, gráfica y sonoramente no presenta diferencia alguna con el nombre de dominio solicitado por el primer solicitante.

Agrega que mantiene un sitio web a través del cual se promocionan y comercializan sus productos, el cual es idéntico al solicitado. Este sitio es www.makro.com el cual permite acceder a las páginas web de los países en que comercializa sus productos. A partir de esta igualdad sostiene que existe un riesgo de confusión de asignarse el dominio a la contraria, pues muchos de quienes ingresen al sitio Web, lo harán inducidos en el error de estimar que ingresan a la página Web de su representado, buscando información sobre los productos que éste comercializa y los locales donde es posible adquirirlos.

Agrega que sus marcas se encuentran registradas hace ya varios años en Chile, lo que sin duda constituye un precedente importante en este caso, ya que con el transcurso de los años esta empresa ha ido creciendo y ocupando un lugar destacado dentro del mercado de productos que explota. De su parte, considera que el primer solicitante sólo ha solicitado como nombre de dominio un signo que prácticamente idéntico a la marca que ya se encuentra registrada por el segundo solicitante, el que ha ido ganando un importante lugar en el mercado nacional e internacional mediante amplias campañas de promoción y mediante su registro de en diversas jurisdicciones. Considera de esta manera que si el nombre de dominio en disputa se asignara al primer solicitante, se provocaría además de la confusión en los consumidores una falsa creencia en cuanto a que el primer solicitante tiene alguna relación con el segundo solicitante, y que el sitio web se encuentra vinculado a sus marcas, lo cual no es efectivo. Hace presente al respecto que el nombre de dominio makros.cl y sus marcas presentan una semejanza tal que bordea la igualdad, puesto que a su marca registrada el primer solicitante sólo le ha agregado la letra S.

Estima por tanto que es totalmente imposible la coexistencia pacífica del nombre de dominio solicitado y la marca y nombre de dominio makros.cl, en el hipotético caso que el nombre de dominio fuera asignado al primer solicitante, ya que le produciría un perjuicio evidente y gran confusión entre los consumidores.

En cuanto al derecho señala que el nombre de dominio permite la adecuada identificación en la red y constituye una verdadera dirección electrónica mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una determinada empresa o persona y, por consiguiente, un usuario de Internet pretende reconocer a ésta al ingresar a la correspondiente página. Es así como, individuos interesados en saber más acerca de los productos comercializados mediante el nombre de dominio y las marcas del segundo solicitante ingresarían erróneamente a la página makros.cl pretendiendo encontrar información acerca de los productos ofrecidos por este último, los que conllevan una gran fama. Esto desviaría la atención de muchos consumidores que ingresarían a esta página, por haber escuchado la marca del segundo solicitante en innumerables ocasiones, y tener una muy buena impresión de ella, basado en el prestigio que ha obtenido durante largos años a través de sus establecimientos comerciales y sus productos. Es evidente, continua argumentando, que de otorgarse el nombre de dominio al primer solicitante, se caería en todo tipo de errores y confusiones que le ocasionarían gran perjuicio a él y a sus empresas afiliadas.

Luego señala que de acuerdo al derecho comparado así como también a la jurisprudencia relativa a nombres de dominio, al resolverse la titularidad sobre uno de ellos, debe estarse a lo que gráfica o fonéticamente produce a ojos y oídos de los consumidores. Conforme a ello se identificarían el dominio solicitado con su marca Makro, pues fonética y gráficamente es imposible de diferenciarlas por tratarse de la misma palabra a la que se le ha agregado la letra S.

Indica que la asignación del dominio makros.cl a favor del primer solicitante constituiría una causal de error y confusión para el público consumidor que contradice el espíritu de la Normativa Marcaria vigente así como los criterios determinados por ICANN reconocidos por la reglamentación de NIC Chile aplicables en esta materia. Es fundamental, a su entender, que la asignación del dominio de autos proteja sus intereses, adquiridos a lo largo de años de trabajo.

Solicita que se tenga presente que si bien en materia de dominio se aplica el principio *first come first served*, existen casos en los que si sólo se tomara ese criterio para decidir finalmente a quien se asigna el dominio se produciría una gran injusticia, por cuanto el primer solicitante del dominio tendría para sí un dominio que aprovecharía la fama y prestigio de las marcas del segundo solicitante, idénticas al dominio solicitado, creando gran confusión y errores en los consumidores y perjudicando directamente al segundo solicitante.

Hace presente que el principio indicado no es una presunción de derecho y por tanto admite prueba en contrario. Considera a su vez, que por razones de historia en el mercado nacional e internacional así como también por la absoluta igualdad que se aprecia entre el nombre de dominio makros.com y sus marcas, con respecto al nombre de dominio solicitado y actualmente en disputa, debe ser concedido a su persona. Solicitando, en definitiva, se le asigne el nombre de dominio materia de autos.

7.- El segundo solicitante como apoyo a sus argumentos rindió prueba documental consistente en: a) copia de impresión de la página www.makros.com, de fojas 21; b) copia de impresión de la página www.makro.com.br, de fojas 26; c) copia de impresión de la página www.makro.com.ar, de fojas 27; d) copia de impresión de la página www.makro.com.ve, de fojas 28; e) copia de impresión de la página www.makro.com.co, de fojas 29; f) etiqueta de la marca Makro y tarjeta Makro pasaporte, de fojas 30; g) folleto de ventas de productos navideños de los establecimientos Makro, de fojas 31; h) dos catálogos publicitarios de establecimiento Makro, de fojas 32 y 36; i) fotocopia de página del Diario Clarín de la

República de Argentina, de fecha 4 de noviembre de 2007, donde se aprecia aviso publicitario de la marca Makro, de fojas 52; j) bolsa publicitaria con el logo de la marca Makro, de fojas 53; k) copia de impresión de los resultados de la búsqueda efectuada en www.google.com, bajo la palabra makro, de fojas 55; l) copia de impresión de los resultados de la búsqueda en www.altavista.com, con argumento de búsqueda "makro", de fojas 57; m) copia del print extraído de la página www.yahoo.com realizada búsqueda de la palabra makro, de fojas 59; n) listado de marcas comerciales registradas por Orkam South America Trademark A.G. en Chile, de fojas 60.

8.- A fojas 64 el primer solicitante objeta los documentos presentados por el segundo solicitante, quedando de ser resuelto en la definitiva.

9.- A fojas 67 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio constituyen localizadores mnemotécnicos de los recursos disponibles en la red Internet, los cuales pueden o no ser productos y servicios, en los términos que prevé la normativa mercantil. De su parte, el sistema de registro de estos localizadores se ha estructurado en base a un sistema internacional, jerarquizado, en el cual intervienen distintos actores, los cuales gestionan uno o más registros, caracterizados por el último bloque de caracteres correspondiente a la construcción de la dirección electrónica. De esta forma, se ha diferenciado el registro de acuerdo a si se trata de nombres de dominio genéricos, en el cual el TLD característico podrá ser .com, .edu., .museum, .gob. etc., los cuales podrán ser de acceso más o menos restringido, de acuerdo a las normas que rijan cada caso. Junto a estos registros conviven los registros llamados geográficos, que constituyen aquellos que tienen una vinculación nacional, como .es., .ar., o .cl, que es el espacio en que se desenvuelve el conflicto de autos.

SEGUNDO: Que a la usanza de lo que ocurre en el sistema marcario, en que una marca colisiona con otra en la medida que se encuentran en una misma zona geográfica y en la misma clase del clasificador internacional e Niza, en el caso de los nombres de dominio la colisión se produce cuando ambos registros intentan subsistir en el mismo registro, en este caso, en el registro .cl, en el cual no pueden haber, por razones técnicas, dos registros activos idénticos.

TERCERO: Que en el caso de autos se ha invocado por el primer solicitante que ésta se encuentra de buena fe, que ha realizado las solicitudes correspondientes al registro marcario, la cual se encuentra en trámite como se ha constatado por esta árbitro, sin que a la fecha se observe en la instancia correspondiente que se hayan formulado oposiciones.

De Su parte la segunda solicitante ha invocado derechos marcarios sobre la expresión makro, de acuerdo a los registros marcarios que señala y que han sido verificados en la Base de Daos del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, y que no ha sido controvertida en autos, por lo que habrá de tenérsela por establecida.

CUARTO: Que de su parte se ha realizado una consulta al sitio web de Nic Chile a efectos de consultar por nombres de dominio que contengan la expresión makro, obteniéndose como resultado que ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG, representada por Alessandri & Compañía Ltda., es titular del nombre

de dominio makro.cl, el cual no se encuentra en uso, pese a haber sido registrado el 18 de octubre de 2006.

De su parte, conforme a lo solicitado por el primer solicitante, se revisó la página web correspondiente al dominio makros.cl, constatándose que se encuentra en uso, y que el que se le da corresponde al giro del primer solicitante, el cual es además consecuente con la solicitud de registro marcario en actual tramitación.

Asimismo, no se observa que los contenidos de dicho sitio web puedan inducir a confusión a los consumidores pues se trata de servicios completamente diferentes a los prestados por el segundo solicitante.

QUINTO: Que analizado el sitio web correspondiente al nombre de dominio makro.com, se observa que se destacan los sub sitios de argentina, Brasil, Colombia y Venezuela, marcándose como estos países aquellos en que la empresa tiene presencia. Ello sumado a la inactividad observada en relación al desarrollo del sitio web correspondiente a makro.cl debilita la posición de esa parte en orden a sus acciones positivas en orden a dotar de un alto grado de protección y presencia de la marca en nuestro país.

SEXTO: Que la mera protección marcaria no resulta suficiente a la hora de analizar el mejor derecho de una parte en un conflicto por asignación de nombres de dominio, sino que habrá de analizarse si la parte que la invoca ha realizado acciones positivas en orden a dar su uso natural a los signos que busca proteger en su manifestación como nombres de dominio, pues lo contrario significaría entorpecer el desarrollo de Internet en un entorno, lo cual iría contra las políticas públicas de entrada de una sociedad en la llamada sociedad de la información.

SEPTIMO: Que a mayor abundamiento la protección marcaria se rige por los principios de territorialidad y especialidad, de manera tal que en un mismo territorio pueden convivir dos marcas en la medida que no colisionen en los términos de la legislación marcaria, lo que no sucede en el caso de autos.

OCTAVO: Que de su parte, la buena fe se presume, sin perjuicio de lo cual no existen antecedentes en autos tendientes a que el primer solicitante haya obrado contra este principio.

De esta manera, interés legítimo, buena fe y no afectación de los derechos de tercero, sumado a el hecho de haber presentado su solicitud en primer lugar consolidan al primer solicitante como aquel que en el caso de autos tiene un mejor derecho al registro de nombre de dominio en disputa, por lo que habrá de acogerse su pretensión y rechazar la demanda del segundo solicitante.

NOVENO: Que en todo caso no existen antecedentes en autos que permitan sostener que la segunda solicitado haya litigado temerariamente por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio makros.cl al primer solicitante MARCELO DIAZ SERVICIOS COMPUTACIONALES E I R L, ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico. Hecho remítanse los antecedentes para su ejecución.

Resolvió

Lorena Donoso Abarca

Arbitro

Carlos reusser Monsálvez

Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuación

Carla Montano Valenzuela
13.933.582-1

José Francisco Lechuga Guerrero
13.828.775-0

Cc. hgonzalez@virusexpert.cl; marcelo.diaz@virusexpert.cl, marcelodiazo@gmail.com; omeneces@uc.cl; proman@coxroman.cl; dominios@alessandri.cl, dominiosalessandri@tecnolex.cl; ebarrera@alessandri.cl; jia@jia.cl; ldonoso@uchile.cl; cceballos@alessandri.cl; fallos@legal.nic.cl