FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<MERCADO-AUTOMOTRIZ.CL >

- ROL 7480-

Santiago, 25 de septiembre de 2007

VISTO

<u>PRIMERO</u>: Que por oficio 07480 de fecha 3 de mayo de 2007, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud relativa al nombre de dominio <mercado-automotriz.cl>.

<u>SEGUNDO</u>: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 5 y siguientes.

<u>TERCERO</u>: Que según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Gloria Tatiana de Lourdes Fernandez Slater, Rut 08.505.059-1, Estado 42, Of 513, Santiago, Santiago, y como segundo solicitante Inversiones Gestion Limitada, Rut 95.427.000-9, Contacto Administrativo: Militza Marinkovic, Luis Carrera N° 1289, Vitacura- Chile.

<u>CUARTO</u>: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día lunes 14 de mayo de 2007, a las 11:35 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

<u>QUINTO</u>: Que a la referida audiencia asistió doña Lorena Arqueros, en representación del primer solicitante y doña Ana María Mujica, en representación del segundo solicitante, y el Sr. Juez Árbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

<u>SEXTO</u>: Que, a fojas 14, con fecha 16 de mayo de 2007, se declaró abierto el Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles.

<u>SÉPTIMO</u>: Que a fojas 15, con fecha 1 de junio de 2007 doña Militza Marinkovic Gutiérrez, en representación del segundo solicitante, presentó escrito de mejor derecho por la asignación del nombre de dominio <mercado-automotriz.cl> por los argumentos siguientes:

- a. Que, su representada, Inversiones Gestión Limitada, es titular del nombre de dominio "mercadoautomotriz.cl", dominio que es casi idéntico al dominio solicitado por Tatiana de Lourdes Fernández Slayer, y que es objeto de este arbitraje, "mercado-automotriz.cl".
- b. Que, don Víctor Manuel Ojeda Méndez, es dueño de Inversiones Gestión Limitada, y es el legítimo creador y dueño de las marcas registradas "mercado automotriz" registrada bajo el número N° 607.072 para distinguir productos de la clase 16 y "mercado automotriz estrategia"; registradas bajos los números N° 628.008, para distinguir servicios de la clase 35; N° 625.930, para distinguir servicios de las clases 39 y N° 625.931, para distinguir servicios de la clase 42; respectivamente.
- c. Que, es imposible una coexistencia entre el nombre de dominio "mercadoautomotriz.cl" con el nombre de dominio "mercado-automotriz.cl", puesto que ellos son casi idénticos, al punto que el nombre de su representada, se encuentran íntegramente contenido en el mismo, por lo que sin duda que desviaría a

los usuarios que legítimamente quieren acceder al sitio de sus representados. La única diferencia que presentan los nombres de dominios en conflicto, es que el nombre "mercado-automotriz.cl", contiene un "guión" entre las palabras "mercado" y "automotriz", pudiendo producir lógicamente en el público consumidor una confusión ya que éste pensará que estos dos dominios pertenecen a un mismo dueño. d. Que, los usuarios de Internet al verse enfrenados a estos nombres de dominio pensarán que "mercadoautomotriz.cl", es de la familia de su representada ya que da acceso a las demás direcciones que conforman la familia de nombres de dominio de su representada, a través de los cuales se puede acceder información de las empresas, productos y servicios del grupo Inversiones Gestión Ltda., y de Editorial Gestión, empresa también relacionada con sus representantes y quienes son los propietarios del diario "estrategia".

- e. Que, en relación al principio "first to file system" o "first come, first served" este cede 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 anterior queda demostrado en el caso de autos, ya que su representada, a pesar de ser la segunda solicitante, basó su mejor derecho en la titularidad del nombre de dominio "mercadoautomotriz.cl", que es casi idéntico al dominio en conflicto, por lo que se estaría infringiendo claramente el nombre de dominio de su mandante y las marcas de su propietario, ya individualizadas, si se concede el dominio al primer solicitante.
- f. Que, en el caso que se otorgara el registro a la contraparte, se producirá error o confusión en usuarios de Internet, respecto del origen de los servicios y productos que el nombre de dominio en disputa efectivamente entregue al usuario. Deriva de esta confusión que, cuando los usuarios de Internet utilicen un buscador para encontrar las páginas "mercadoautomotriz.cl", de su representado, se producirá un desvío que los Ilevará a la página "mercado-automotriz.cl", lo que sin duda producirá error y confusión respecto de los servicios que ambas empresas prestan.
- g. Que, su representado cuenta con un mejor derecho para adjudicarse el nombre de dominio en disputa en virtud de que su dueño, don Víctor Manuel Ojeda Méndez, es titular de las marcas registradas "mercado automotriz" y "mercado automotriz estrategia", ya individualizadas, 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.
- h. Que, resulta inaceptable que se otorgue el registro del nombre de dominio al primer solicitante, ya que es conocido que una marca similar, o incluso la misma marca, puede ser inscrita por más de una empresa, si se trata de rubros distintos o áreas geográficas diferentes, en base al "principio de especialidad de las marcas". Por el contrario, 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.
- i. Que, el conflicto de autos, debe encuadrarse en la hipótesis de "logical choice", esto es, un conflicto fortuito surgido entre legítimos solicitantes, derivado más bien de la necesaria exclusividad de los nombres de dominio, condición técnica que los diferencia substancialmente de las marcas comerciales, en las que un signo distintivo idéntico puede subsistir sin colisionar, en la medida que sea inscrito en distintas clases.
- j. Que, don Víctor Manuel Ojeda Méndez, ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a sus marcas en nuestro país. Prueba de ello son sus registros marcarios y nombres de dominio que ofrecen sus productos y servicios. Si se permitiera el registro de dicho nombre a favor del otro solicitante, esto afectaría directamente los intereses de su representada y de su dueño, don Víctor Manuel Ojeda Méndez, o lo que es más grave, avalaría un aprovechamiento injusto e ilegal

por la contraparte, del prestigio y fama que actualmente gozan su mandante y sus empresas relacionadas en el mercado.

- k. Que, el objetivo final de las marcas 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 "mercado-automotriz.cl", se le adjudicara a la contraparte, sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al sitio de "mercadoautomotriz.cl", se encontrarán con otro tipo de información, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para su mandante y produciría confusión en los usuarios de Internet.
- I. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:
- I. Copia de la impresión de la página Web del Departamento de Propiedad Industrial, que da cuenta de los siguientes registros:
- 1. Marca "MERCADO AUTOMOTRIZ" registrada bajo el número N° 607.072 para distinguir productos de la clase 16
- 2. Marca "MERCADO AUTOMOTRIZ ESTRATEGIA"; registrada bajo el número N° 628.008, para distinguir servicios de la clase 35;
- 3. Marca "MERCADO AUTOMOTRIZ ESTRATEGIA"; registrada bajo el número N° 625.930, para distinguir servicios de las clases 39 y;
- 4. Marca "MERCADO AUTOMOTRIZ ESTRATEGIA"; registrada bajo el N° 625.931, para distinguir servicios de la clase 42;
- II. Copia de la impresión de la página Web de NIC Chile, que acredita la titularidad de Inversiones Gestión Ltda., del nombre de "mercadoautomotriz.cl".
- <u>OCTAVO:</u> Que, a fojas 32, con fecha 2 de junio de 2007, este Tribunal tiene por presentada la demanda arbitral interpuesta por doña Militza Marinkovic Gutiérrez, en representación del segundo solicitante, en el periodo de planteamientos correspondiente.
- <u>NOVENO</u>: Que a fojas 33, con fecha 1 de junio de 2007 doña Lorena Arqueros Ollarzu, en representación del primer solicitante, presentó escrito de mejor derecho por la asignación del nombre de dominio <mercado-automotriz.cl>, por los argumentos que pueden resumirse en los siguientes:
- a. Que, Gloria Tatiana de Lourdes Fernández Slater solicitó el registro de la expresión mercado-automotriz.cl como dominio de Internet, con fecha 14 de marzo de 2007, cumpliendo con el pago que dispone el artículo 5 del "Reglamento de Registros de Nombres de Dominio CL", el día 13 de abril del presente año. Dentro del plazo legal de acuerdo al artículo del 10 Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se solicitó el mismo nombre de dominio por "Inversiones Gestión Ltda.".
- b. Que, se debe señalar que la regulación sobre nombres de dominio está orientada a la asignación de un nombre de dominio en conflicto a "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho". Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto ya que sin duda alguna su representada posee sólidos fundamentos para reivindicar el dominio en cuestión.
- c. Que, solicita que este caso se aplique el simple principio *first come first served*, que en muchos casos involucra una profunda justicia, y no es una mala señal a los actores económicos. En efecto, como criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho. Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", y por ello le corresponde el derecho, pero esto se debe a la justicia de que no se monopolice la inscripción de dominios en Internet por "una" empresa.
- d. Que, Mercado-automotriz, es un concepto de carácter genérico y que su representada ha inscrito para desarrollar una actividad económica. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a desarrollar una actividad económica lícita y al no permitirle a su representada la utilización del dominio mercado-automotriz se le está

justamente obstaculizando dicho derecho porque no se trata de un nombre específico o determinado sino de un concepto genérico que no inducirá a confusiones o errores en los consumidores o destinatarios del producto o servicio.

e. Que, buena fe, interés legítimo, dominios registrados, presencia comercial, libre competencia, todos estos son elementos que perfilan a su representada como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

<u>DÉCIMO</u>: Que, a fojas 37, con fecha 2 de junio de 2007, este Tribunal tiene por presentada la demanda arbitral interpuesta por doña **Lorena Arqueros Ollarzu**, en representación del primer solicitante, en el periodo de planteamientos correspondiente.

<u>DÉCIMOPRIMERO</u>: Que, a fojas 38, con fecha 6 de junio de 2007, se declara abierto el periodo de respuestas por cinco días hábiles.

<u>DECIMOSEGUNDO</u>: Que a fojas 39, con fecha 13 de junio de 2007, doña Militza Marinkovic Gutiérrez, en representación del segundo solicitante, presentó escrito de respuestas por los fundamentos que pueden resumirse en los siguientes:

- a. Que, con respecto a lo señalado en el punto 1 de los fundamentos de derecho, la contraparte señala que "posee sólidos fundamentos para reinvindicar el nombre de dominio, en cuestión", sin que realmente se explique o señalen cuales son dichos sólidos fundamentos, a diferencia de sus mandantes, quienes en su escrito de oposición, demuestran porque tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión y porque debiera adjudicársele el nombre de dominio en discusión.
- b. Que, en cuanto a los criterios para resolver el conflicto, la contraparte invoca, lo referido a la aplicación del principio "first come, first served", en relación a ello debe decirse que 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, sin perjuicio de lo anterior, este principio cede 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.
- c. Que, el mejor derecho que su representada tiene sobre el nombre de dominio en conflicto se funda en la titularidad que su mandante tiene sobre el nombre de dominio "mercadoautomotriz.cl", que es prácticamente idéntico al nombre en conflicto, así como el hecho de que su dueño, Víctor Manuel Ojeda Méndez. De modo que el hecho de que la contraparte haya presentado la solicitud de inscripción con una fecha anterior a la fecha con que su mandante presentó la solicitud opositora, no es argumento suficiente para aplicar el principio simplistamente, ya que no hay detrás de ello prueba de ningún mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.
- d. Que, la contraparte señala que el nombre de dominio en conflicto, "es un concepto de carácter genérico y que su representa ha inscrito para desarrollar una actividad económica" lo que no obsta que el nombre de dominio, tenga el carácter de genérico a juicio de la contraparte, ya que lo que relevante en este caso, es que dicho nombre de dominio, es casi idéntico, al nombre de dominio ya inscrito por sus representados, "mercadoautomotriz.cl", el que entonces también sería genérico y se ha inscrito para desarrollar una actividad económica, que dice relación con el mercado de automóviles.
- e. Que, nombre de dominio en conflicto, no tiene elementos que lo distingan del nombre de dominio de su representada y está solicitada para desarrollar la misma actividad económica, que pretende desarrollar el primer solicitante con el.
- f. Que, al oponerse su representada al nombre de dominio en conflicto, no se está intentando obstaculizar el libre ejercicio económico de la contraparte, sino que, está haciendo uso de un derecho que le concede la Ley, al intentar proteger un derecho adquirido sobre su nombre de dominio "mercadoautomotriz.cl", ya que es evidente

que "mercado-automotriz.cl", es casi idéntico al dominio registrado por sus mandantes y a sus marcas registradas y la única diferencia entre ellos; el guión que se encuentra en medio de las palabras "mercado" y "automotriz".

g. Que, suficiente diferenciación como para evitar la confusión que se produciría, entre el nombre de dominio de autos y el nombre de dominio registrado por su mandante anteriormente. Es lógico que ello le causará un gran daño a su representada ya que los usuarios pensarán que se trata de información proporcionada por ésta, respaldada por su calidad y prestigio lo que no es así.

<u>DECIMOTERCERO</u>: Que, a fojas 43, con fecha 15 de junio de 2007, este Tribunal tiene por presentada la contestación de demanda por parte del segundo solicitante. <u>DECIMOCUARTO</u>: Que, a fojas 44, con fecha de 5 de julio de 2007 el Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

EN RELACIÓN AL FONDO

Y TENIENDO PRESENTE

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

<u>SEGUNDO</u>: Que, el primer solicitante además de haber alegado en su favor el criterio de preferencia temporal, al haber solicitado antes que su competidor el nombre de dominio en disputa, ha señalado como argumentos de mejor derecho adicionales, la circunstancia de que Mercado-automotriz constituiría un concepto de carácter genérico abogando además por la libertad económica, de emprendimiento y el principio de libre competencia, expresando poseer dominios registrados sobre los cuales no ofrece prueba alguna, por lo que tales afirmaciones no pueden darse por acreditadas.

<u>TERCERO</u>: Que por su parte, la sociedad segunda solicitante ha señalado que "mercadoautomotriz.cl", dominio de titularidad del segundo solicitante, es casi idéntico al dominio solicitado "mercado-automotriz.cl" siendo el segundo solicitante adicionalmente legítimo creador y dueño de las marcas registradas "mercado automotriz" registrada bajo el número N° 607.072 para distinguir productos de la clase 16 y "mercado automotriz estrategia"; registradas bajos los números N° 628.008, para distinguir servicios de la clase 35; N° 625.930, para distinguir servicios de las clases 39 y N° 625.931, para distinguir servicios de la clase 42; respectivamente.

<u>CUARTO</u>: Que, tal como ha sostenido el segundo solicitante el tribunal estima que es imposible una coexistencia entre el nombre de dominio "mercadoautomotriz.cl" y "mercado-automotriz.cl", puesto que ellos son casi idénticos, al punto que el primero se encuentra íntegramente contenido en el segundo.

<u>QUINTO</u>: Que la alegación de la primera solicitante en cuanto a que el nombre de dominio en disputa se trata de una expresión genérica ésta será desestimada toda vez es perfectamente posible inscribir expresiones genéricas como nombres de dominio, lo que aquí se discute es si puede tal expresión inscribirse con la sola diferencia de un guión por segunda vez, sin afectar los derechos e inversiones del

segundo solicitante e introducir un elemento de confusión entre los consumidores y usuarios de la Internet.

<u>SEXTO</u>: Que, este Tribunal ha formado convicción en el sentido que asignar el dominio en disputa al primer solicitante puede llevar a confusión a los consumidores y usuarios de Internet, toda vez que la oferta de productos que se pudiera realizar en el portal "mercado-automotriz.cl" puede generar la impresión de que se trataría de la actividad que el segundo solicitante realiza en "mercadoautomotriz.cl".

<u>SÉPTIMO</u>: Que, de acuerdo a lo señalado el tribunal estima que la titularidad, por parte del segundo solicitante, del nombre de dominio mercadoautomotriz.cl y de marcas comerciales que contienen de manera íntegra el nombre de dominio en disputa configuran mejor derecho por parte de tal solicitante, frente a la inexistencia de argumentos probados por parte del primer solicitante por lo que no resulta aplicable el criterio de preferencia temporal.

OCTAVO: Que, teniendo en cuenta, que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, y tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO-AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: "Puesto que el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir", han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto de los principios formativos del procedimiento los elementos que se han tenido en cuenta al resolver.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil, las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes y lo señalado en la parte considerativa.

RESUELVO:

Conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio <mercado-automotriz.cl>, al segundo solicitante Inversiones Gestion Limitada, Rut 95.427.000-9.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don Ruperto Andrés Pinochet Olave, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile. Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de

identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3