MAT: Asignación de nombre de dominio

"metrocuadradopropiedades.cl"

3 Santiago, uno de septiembre de dos mil seis.

VISTOS:

- 1.- Que por oficio N° OF05151 de fecha 01 de Septiembre de 2005, 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 inscripción del nombre de dominio "metrocuadradopropiedades.cl"; entre doña Elliette Priscille Ugarte Brochet y Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.;
- 2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";
- 3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 07 de Septiembre de 2005, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 29 de Septiembre de 2005 a las 11:00 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de 2 procedimiento se llevó a cabo el día 29 de Septiembre de 3 2.005, con la asistencia de la parte de doña Elliette Priscille Ugarte Brochet, personalmente, y de la parte de Empresa de 5 Transporte de Pasajeros Metro S.A., representada por don 6 Ricardo Montero Castillo, quien acreditó poder suficiente, sin perjuicio de la designación de otros apoderados para actuar 8 con la misma representación.

7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de doña Elliette Priscille Ugarte Brochet, hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "metrocuadradopropiedades.cl", para lo cual sostuvo lo siguiente: a) Que el nombre de dominio en cuestión fue elegido basándose en la palabra genérica que aduce largo (metro) o superficie (m2) o volumen (m3), término que aparece como más usado en la terminología del corretaje de propiedades; b) Que el nombre de dominio no será usado para identificar una empresa dedicada al transporte, puesto que aquel no es el interés de la empresa del primer solicitante; c) Que la palabra en uso está configurada como compuesta (metrocuadradopropiedades) y adicionalmente el logo de su empresa no muestra la palabra en forma explícita e individual; d) Que, con el fin de respaldar sus alegaciones, el primer solicitante acompañó: d.1) carta con membrete de la empresa del primer solicitante; d.2) tarjeta de visita con logo de la empresa del primer solicitante.

6.- Por su parte, de acuerdo con las normas de

procedimiento fijadas, la parte de Empresa de Transporte de

Pasajeros Metro S.A., estando dentro de plazo, hizo también valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones sobre el nombre de dominio en cuestión. Al efecto, sostuvo su mejor derecho sobre el nombre de dominio, fundado esencialmente en la importancia e identificación que tiene sobre la denominación "Metro", para cuyo objeto sostuvo y demostró lo siguiente: a) Que, la internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con lo principios generales del derecho, de los cuales aquélla no puede divorciarse. En este sentido, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho de capitalizar su trayectoria comercial como tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, y expresa que esto resulta esencial para entender la pretensión sobre el nombre de dominio en disputa, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio "First come first served", analizándose y resolviéndose a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "Mejor derecho"; b) Que, Metro S.A. desarrolla una actividad por todos conocida. El Metro es un servicio de transporte expedito, seguro y económico, convirtiéndose en las dos últimas décadas en un medio esencial para la actividad económica de la Región Metropolitana. Por el carácter de los servicios prestados, el segundo solicitante se ha preocupado de resguardar su imagen, lo que le ha posibilitado ser la empresa número uno en el rubro de transportes. Que en consecuencia, protegió el concepto Metro, registrándolo como marca comercial de

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

acuerdo a la Ley N°19.039 de Propiedad Industrial varias décadas atrás, siendo actualmente titular de una gran cantidad de registros marcarios, tanto denominativos como mixtos, en variadas clases del Clasificador Internacional de Productos y Servicios; c) Que toda empresa tiene derecho de evitar la confusión y la dilución marcaria que pueda afectar a una marca comercial de su propiedad, por el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. En este caso, al existir una expresión identificatoria tan similar a las expresiones que a su vez identifican al segundo solicitante, surgirán errores y confusiones de toda índole, lo que vulneraría los intereses de Metro S.A.; d) Que el dominio solicitado se estructura en base a la palabra que identifica en el mercado a Metro S.A., acompañada de expresiones genéricas. Así, el hecho de la confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado al segundo solicitante. Se citan los artículos 14 y 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL; e) Que, las expresiones METRO y METROcuadradopropiedades son más que afines. La presencia de la palabra principal en el dominio solicitado en autos METRO, las relaciona, sobretodo si ella va acompañada de conceptos genéricos como lo es propiedades, y además ya está presente y posicionada en el mercado como marca. f) Que de concederse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se estaría afectando el derecho de propiedad que el segundo solicitante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

constitucional. Que asimismo, bajo este supuesto, se infringiría nuestro orden público económico, que resguarda la circunstancia de que los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado; g) Que, el improbable otorgamiento al primer solicitante del dominio en cuestión, generaría todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de aquello que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto METROcuadradopropiedades.CL, dado que los consumidores la identificarán con Metro S.A.; h) Que, buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia, trayectoria y posicionamiento comercial consolidados, son elementos que perfilan al segundo solicitante como titular de un "mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

7.- De las presentaciones de cada parte, con fecha 18 de noviembre de 2.005 se dio traslado para contestar o rebatir las pretensiones o aseveraciones efectuadas por sus respectivas contrapartes, el que no fue evacuado por las partes. En consideración de las reglas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hace valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, como de hecho ocurrió, se omitió recibir la causa a prueba, y se resolvió derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

8.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para éste Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio "metrocuadradopropiedades.cl", basado en argumentos de hecho, toda vez que ninguno de los solicitantes ha acreditado tener un derecho preferente sobre idéntica denominación fundado en alguna forma de protección jurídica, esto es, nombre comercial, marca comercial o de fábrica;

- 9.- Que atendido lo expuesto en el numeral anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados, también permiten a este Árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento.
- 10.- Que entonces, aplicando un criterio concordante al expuesto, cabe entonces determinar en que medida el nombre de dominio solicitado tiene alguna similitud con la denominación "Metro", en términos de afectar substancialmente la actividad de la titular de esta última. Esta situación, a juicio de este Árbitro, no ocurre por las siguientes razones:
- a) Desde el punto de vista de la composición de ambas expresiones, estas son efectiva y notoriamente diferentes, estando la primera compuesta de cinco letras, y -por su parte- el nombre de dominio en disputa de veinticuatro letras;
- b) Sin perjuicio de encontrarse la primera íntegramente contenida en la última, el nombre de dominio en cuestión presenta importantes diferencias por la inclusión de las palabras o expresiones "cuadrado" y "propiedades", por lo que desde un punto de vista gráfico, los términos resultan aptos para una correcta distinción de los mismos;
- c) Que también desde un punto de vista fonético, las

diferencias de los términos en análisis permiten presumir seriamente la ausencia de confusión de los mismos entre los usuarios de internet, de permitirse su coexistencia.

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

11.- Que, para este Juez Árbitro, la existencia de las palabras o expresiones "cuadrado" y "propiedades" como elementos diferenciadores entre los signos, resultan suficientes para distinguir substancialmente un nombre de otro, y permiten concluir que la expresión solicitada como nombre de dominio forma un conjunto de suyo diferente al nombre del segundo solicitante, lo que permite presumir que su uso por un titular distinto de este último no interferirá con sus actividades, ni causará equívocos en el público usuario de internet.

12.- Que, resulta ser un hecho público y notorio que el primer segmento del nombre de dominio en cuestión, esto es, la expresión "metrocuadrado" tiene un significado distinto -en cierta medida- al nombre del segundo solicitante "metro". Lo anterior se confirma al consultar el significado de la palabra "metro" en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, entre cuyas acepciones determina específicamente un significado para "metro" en unión con la palabra "cuadrado", definiendo de esta forma "metro cuadrado" como "Unidad de isuperficie del Sistema Internacional, que equivale a la superficie de un cuadrado cada uno de cuyos lados mide un metro. (Símb. m²)". Que así, la locución "metro" no identifica única y exclusivamente un servicio de transporte como lo hace ver el segundo solicitante, sino que es más preciso aun que ello, y al tener diferentes acepciones, no cabe duda que el uso de una palabra que está compuesta en parte por esa expresión, no

permite presuponer que por ese sólo hecho se afectará la actividad comercial del segundo solicitante.

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

13.- Que, a mayor abundamiento, el segmento analizado "metrocuadrado" en unión con la palabra "propiedades", que componen el nombre de dominio en disputa en estos autos arbitrales, a su vez, también tiene un sentido propio reconocible. En este sentido, la expresión "metrocuadradopropiedades" evoca al ámbito inmobiliario, y de esta manera se relaciona con la actividad del corretaje de propiedades, que resulta ser la actividad desarrollada por el primer solicitante. De esta forma, este sentenciador llega a la convicción de que la expresión que constituye el objeto del presente juicio arbitral, tiene un alcance y sentido distinto y propio respecto del nombre que identifica al segundo solicitante.

14.- Que, de acuerdo a las concepciones de las expresiones "metro" y "metrocuadradopropiedades", resulta claro para este Árbitro que los ámbitos de uso y campos de acción comercial también son diferentes, circunstancia suficiente para desestimar las alegaciones del segundo solicitante en relación a las posibilidades de que se produzca error o confusión en el público y dilución del nombre "metro".

15.- Que, a su vez, los antecedentes allegados a estos autos, permiten tener por acreditada la actividad desarrollada por el primer solicitante, asociada a la expresión cuya inscripción constituye el objeto del presenta arbitraje, lo que reafirma la convicción a la que ha llegado este sentenciador en el sentido del legítimo interés y buena fe que ha inspirado la solicitud del primer solicitante.

16.- Que si bien este Árbitro ha sostenido reiteradamente en

sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "first come, first served", no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto sí corresponde aplicarlo, por las siguientes razones:

a) Por que dicho principio se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado, que la solicitud de la parte de doña Elliette Priscille Ugarte Brochet tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.

17.- Que a mayor abundamiento, este Arbitro conforme a las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por el primer solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "metrocuadradopropiedades.cl".

18.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 6° que "Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas

contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.". Que asimismo, el Art. 14 del Reglamento dispone expresamente que "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.".

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 836 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

- 1.- Asignar el nombre de dominio "metrocuadradopropiedades.cl" a la parte de doña Elliette Priscille Ugarte Brochet. Rechazase la solicitud presentada por el segundo solicitante, Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A..
- 23 2.- Que en uso de las facultades que competen a este
 24 Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que
 25 las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya
 26 adoptados en el proceso.
 - 3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los

| 1 | antecedentes a NIC Chile para su archivo. |
|----|--|
| 2 | 4 Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de |
| 3 | Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en |
| 4 | autorización de la misma los testigos que más abajo se |
| 5 | indican. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir |
| 11 | Balmaceda. |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | Alejandro Muñoz Danesi Carmen Gloria García Maragaño |
| 17 | C.I. N° 12. 659.135-7 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |