Ref. Conflicto **mikas.cl,** sentencia

PARTES: MIGUEL ALEJANDRO GONZALEZ RUIZ
Falabella (SACI FALABELLA).

Santiago, veinte de mayo de dos mil catorce,

Vistos

1.- Oficio N° 19010 por el que se designa a la suscrita como árbitro en el conflicto **mikas.cl,** suscitado entre don **MIGUEL ALEJANDRO GONZALEZ RUIZ**, RUT: 13.737.607-5, Domiciliado en mejillones 1062, Puerto Montt, Puerto Montt y **S.A.C.I. FALABELLA (SACI FALABELLA),** RUT: 90.749.000-9, Representado por don Departamento De Dominios Silva & Cía. Domiciliado en Hendaya N° 60 piso 10, Las Condes, Santiago.

2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a la audiencia de estilo de fojas 3 y su notificación a las partes de fojas 3 vta. y a Nic Chile de fojas 4.

3.- Acta de audiencia arbitral de fojas 10, realizada con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante, en la que se fijaron las pautas de procedimiento arbitral y su notificación al ausente, de fojas 11.

4.- Demanda arbitral del segundo solicitante de fojas 12 en que solicita le sea asignado el nombre de dominio mikas.cl, en base a los siguientes antecedentes de hecho y de derecho: En cuanto a los hechos, se refiere a la solicitud de registro de nombre de dominio y circunstancias que rodearon la constitución del arbitraje. Sostiene que para comprender la legitimidad de la pretensión de su mandante, estima fundamental señalar que S.A.C.I. FALABELLA es una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional como internacional cuyo origen se remonta al año 1889, con presencia en otros negocios a través de sus filiales, servicios financieros a través de Banco Falabella en Chile y Perú, supermercados (Tottus en Chile y Perú, y San Francisco en Chile), tiendas para el equipamiento y mejoramiento del hogar (Sodimac, Sodimac Constructor y Homecenter Sodimac, con presencia en Chile, Perú, Colombia y Argentina), Fabricación de vestuario e inversiones inmobiliarias en centros comerciales (50% de Mall Plaza, 45% en Plaza Vespucio, ambos en Chile y 100% de Malls del Perú en Perú), Viajes Falabella. Actualmente la empresa cuenta con más de 37 sucursales a lo largo de Chile y sucursales en Perú, Colombia y Argentina.

Agrega que esa parte se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto MICA y de inscribir en el NIC su nombre de domino mica.cl. Considera que estas circunstancias acreditarían que su representada S.A.C.I. FALABELLA, es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo MICA, lo que además sería un hecho "público y notorio" reconocido por todo el mercado nacional de acuerdo a las pruebas que se adjuntan en otrosí de esta presentación.

Señala que el nombre de dominio solicitado MIKAS.CL, es fonéticamente idéntico a la marca mica registrada de su representada, siendo fácil de advertir que las modificaciones introducidas no lo hace ser un signo distintivo y bajo ningún punto de vista produce la diferenciación en el mercado. Al respecto, se refiere al juicio por el nombre de dominio MIKA.CL, en el cual se sostuvo "se puede concluir que de asignarse el dominio en disputa a la primer solicitante, eventualmente se pueden producir errores o confusiones en los consumidores y usuarios, respecto del origen o procedencia empresarial del titular del dominio "MIKA.CL" atendida la semejanza gráfica y fonética existente entre los signos en conflicto". Ejemplifica con el caso de la publicidad radial, en que al momento de realizarla, las personas no sabrán si es con K o C pudiendo entrar indistintamente a uno u otro sitio. De esta forma, el problema al existir nombres de dominio tan similares plantea una dificultad práctica y real. Evidentemente todo ello traería como consecuencia lógica, los males que tanto se trata de evitar en nuestra economía como lo son la dilución marcaria y la confusión en el mercado.

En cuanto al objeto de este juicio arbitral, cual es determinar quién tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio de marras. Sostiene que su representada tiene sus marcas registradas con anterioridad a la solicitud del nombre de dominio MIKAS.CL por consiguiente ostentaría un mejor derecho en forma previa al conflicto. Considera que por tanto resultaría improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, por ser inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de S.A.C.I. FALABELLA. Más aun cuando la página MIKAS.CL no se encuentra activa.

Señala luego que para la conceptualización de un nombre de dominio y determinación de su función dentro del mercado ha atendido a lo indicado por la Comisión Preventiva Central en sede de Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." señalando al respecto: "Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos". Lo que habría sido ratificado por diversa jurisprudencia arbitral.

Considera necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio. Dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener su representada una marca comercial, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, el cual no resulta ser una regla absoluta, sino más bien un principio orientador, que se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio y cuya aplicación corresponde cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor, caso que no ocurre en autos puesto que el primer solicitante no ha demostrado derecho alguno sobre el dominio.

Sostiene luego que los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho". Considera que esta coordenada, en el caso de autos, permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna su mandante posee sólidos fundamentos. Considera que su representada es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la titular del nombre de dominio en disputa.

Estima que lo contrario vulneraría abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, protegido en la Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil o al menos se limitaría en los atributos o facultades esenciales el dominio.

Sostiene que la pretensión de su cliente no es limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, sino que no utilice para ello una marca debidamente registrada, que significaría que se aproveche de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio.

Alude luego al artículo 14 del reglamento NIC CHILE, haciendo presente que la jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, así se ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber: a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; y b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio; y c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado. Señala que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma.

Concluye que una solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes.

Invoca luego el artículo 22 del reglamento, que si bien está en el acápite de la revocación, solicita sea considerado en la resolución del conflicto.

Señala luego que la asignación del dominio al primer solicitante implicaría un riesgo de “dilución” de la imagen comercial o marcaria de su mandante, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante, situación que considera injusta y contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad protegido por la Constitución y la ley, de su mandante. Considera que esto se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", concepto reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. Considera que esto se aplica a la protección de la marca Mica, incluida en el dominio de autos.

Invoca asimismo el orden público económico, de acuerdo al cual los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, lo que se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

Concluye que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio mikas.cl generaría todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto MIKAS.CL dado que los consumidores la identificarían, casi de manera automática con su mandante S.A.C.I. FALABELLA, afectando indebidamente el capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional. Insiste que de contrario, el primer solicitante no ha acreditado un derecho equivalente al de esa parte, dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado, ni posee derecho alguno que pueda rebatir los acreditados por esa parte.

5.- Que para acreditar su mejor derecho, esta parte rindió prueba documental consistente en: a) Listado de las marcas que incluyen el concepto MICA de mi cliente; c) Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio MIKA.CL, a nombre de su representada; d) Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio MICA.CL, a nombre de su representada; e) Fallo dictado por el Juez Árbitro Oscar Torres Zagal conociendo del juicio arbitral “MIKA”.

6.- Que a fojas 31 se proveyó la demanda arbitral, dando traslado a la contraria y se tuvo por evacuado el trámite de alegaciones de mejor derecho en rebeldía del primer solicitante, lo que fue notificado a las partes como consta a fojas 32.

7.- Que a fojas 33 se dio curso progresivo a los autos. Ante la rebeldía del primer solicitante y no habiendo hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, se pasó derechamente a la etapa de observaciones a las pruebas rendidas en autos, lo que fue notificado a las partes a fojas 34.

8.- Que a fojas 35 se citó a las partes a oír sentencia, lo que fue notificado a las partes a fojas 36.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio tienen una función esencial en la identificación de productos, personas y servicios en la red Internet. Al respecto, resulta esencial que aquellos que se registran tengan la capacidad de identificar adecuadamente a sus legítimos titulares.

SEGUNDO: Que en el caso de autos, el segundo solicitante invoca la titularidad de los nombres de dominio mica.cl y mika.cl. Sin embargo analizada la base de datos de nombres de dominio .cl y verificadas dichas direcciones electrónicas, se verificó que ambos sitios se encuentran inactivos. Siendo así, no podrá sostenerse que a su respecto se haya producido lo que la doctrina ha caracterizado como “secondary meaning” o “distintividad sobrevenida”. Sin embargo sólo esta parte ha mostrado interés en el nombre de dominio de autos.

TERCERO: Que en el caso de autos, pese a haber sido notificado de acuerdo a las reglas establecidas en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, no compareció en autos, no allegó antecedentes probatorios ni objetó las pruebas rendidas de contrario. Asimismo, el sitio correspondiente al nombre de dominio mikas.cl tampoco ha sido activado por su titular, pese a las facultades que al respecto le otorga el Reglamento de Nic Chile.

CUARTO: Que en los conflictos por asignación de un nombre de dominio se han estructurado por la doctrina y jurisprudencia una serie de principios y criterios que permiten a los árbitros analizar y resolver los conflictos por asignación de un nombre de dominio, los cuales en definitiva vienen a dar aplicación a los principios generales del derecho y normas generales que rigen en nuestro ordenamiento jurídico.

QUINTO: Que en estas circunstancias, habrá de acogerse la demanda del segundo solicitante, asignando a esta parte el nombre de dominio imaqspa.cl, sin perjuicio que no habiendo antecedentes en autos de que el primer solicitante haya registrado el dominio de mala fe, habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

En virtud de los argumentos antes señalados y visto además lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **mikas.cl**, al segundo solicitante **S.A.C.I. FALABELLA,** ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile en la forma establecida en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Resolvió:

Lorena Donoso Abarca

Firmado digitalmente por Lorena Donoso Abarca
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso Abarca, o, ou=Abogado - Arbitro, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2014.05.20 14:50:16 -04'00'

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia
7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc. fallos@legal.nic.cl; mail@nameaction.com; nic@silva.cl; local.mikas@gmail.com; lorena.donoso@gmail.com; mjarancibia@silva.cl