Veterinaria a Domicilio (MARIA IGNACIA MATURANA STEVENSON) con MINVEST S A

mimvet.cl
Causa Rol N° 26 – 2014

Santiago, 2 de junio de 2014

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8, del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**mimvet.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **MARIA IGNACIA MATURANA STEVENSON**, domiciliado en Arlegui 239, Of. 11, Viña del Mar, Valparaíso; y, como segundo solicitante, **MINVEST S A,** domiciliado en Av. Américo Vespucio 570, Pudahuel, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la audiencia antes referida compareció don DIEGO ACUÑA DOMINGUEZ, en representación del segundo solicitante. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, la cual consta a fojas 19 alegando en lo medular lo siguiente:

- MINVEST S.A corresponde al Holding Gildemeister, uno de los agentes de mayor relevancia en el mercado nacional. Siendo una empresa fundada en el año 1986, inicia en ese mismo año la distribución oficial de automóviles de Hyundai Motor Company en Chile, pasando rápidamente a ser el segundo mayor importador de vehículos.
- MINVEST S.A. es un agente de famoso y notoriamente conocido tanto en el mercado chileno, como también en Perú, Uruguay, Brasil y Centroamérica, contando con una extensa red de concesionarios para la venta y servicio técnico de diversos productos, tal como se aprecia en su página web corporativa www.minvestgroup.com.
- El segundo solicitante cuenta además con diversas marcas registradas y nombres de dominio que forman parte de su patrimonio, en las cuales invierte constantemente parte importante de su capital a fin mantenerlos vigentes, sin contar la fuerte inversión que realiza tanto en marketing como en publicidad para promocionar y lograr posicionar dichos signos. Dentro de ellos podemos destacar los siguientes:

  1.- Marca **MINVEST** (denominativa), registro N° 914.290, para distinguir servicios de la clase 36 del Clasificador Internacional, otorgada con fecha 29 de Marzo de 2011.

2.- Marca **MINVEST** (denominativa), registro N° 901.658, para distinguir servicios de la clase 39 del Clasificador Internacional, otorgada con fecha 03 de Noviembre de 2010.

3.- Marca **MINVEST** (denominativa), registro N° 913.633, para distinguir servicios de la clase 37 del Clasificador Internacional, otorgada con fecha 22 de Marzo de 2011.

4.- Marca **MINVEST** (denominativa), registro N° 943.606, para distinguir productos de la clase 12 del Clasificador Internacional, otorgada con fecha 31 de Enero de 2012.

5.- Marca **MINVEST** (denominativa), registro N° 914.291, para distinguir servicios de la clase 35 del Clasificador Internacional, otorgada con fecha 29 de Marzo de 2011.

6.- Marca **MINVEST** (denominativa), registro N° 901.659, para distinguir productos de la clase 07 del Clasificador Internacional, otorgada con fecha 03 de Noviembre de 2010.

7.- Nombre de dominio **MINVEST.CL**, registrado ante Nic Chile a nombre del segundo solicitante.

- La primera solicitud de registro para el nombre de dominio MIMVET.CL infringe claramente las normas vigentes sobre abusos de publicidad señaladas por el Código de Ética Publicitaria, pues a pesar de no ser una norma imperativa (por tratarse de un cuerpo normativo emanado de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro), ella señala criterios plasmados en normas que permiten comprender y atribuir un mejor derecho a la segunda solicitante en estos autos.
- MIMVET y MINVEST se encuentran conformadas por una sola palabra cuya estructura y disposición resulta ser totalmente idéntica, coincidiendo íntegramente en orden y estructura, salvo en cuanto a la expresión requerida a registro **se le ha reemplazado la consonante N por la consonante M, y se le ha suprimido la consonante S**, modificaciones insignificantes que en caso

alguno resultan suficientes para conferirle algún tipo de distintividad, siendo previsible su inducción a error, confusión o engaño en el público consumidor respecto del verdadero origen empresarial de los productos o servicios que pretendan ser ofrecidos por la contraria, por su asociación lógica con la segunda solicitante atendida su relevancia nacional e internacional.

- Llama poderosamente la atención que un tercero pretenda inscribir un nombre de dominio cuya expresión es prácticamente idéntica a la previamente creada y registrada por el segundo solicitante en el mercado nacional.
- Estas circunstancias nos permiten aventurar una evidente mala fe en su actuar, por intentar aprovecharse de la reputación ajena ganada por el segundo solicitante, o a lo menos una conducta empresarial poco diligente, por no haber revisado de forma previa la existencia de dominios web o marcas registradas que pudiesen haber visto afectados sus derechos legítimamente adquiridos, como ocurre en el caso de autos con las expresiones MINVEST.CL y MINVEST.
- Todo lo expuesto vulnera lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio de Paris.
- La segunda solicitante tendría un derecho válidamente adquirido, toda vez que es el legítimo titular de un signo previamente registrado, como también el creador intelectual de la expresión MINVEST, quien se ha encargado de posicionarla y de darla a conocer al público consumidor tanto en el mercado nacional como en el internacional.
- En definitiva, es un hecho evidente que la segunda solicitante es una reconocida empresa que ha visto afectados sus derechos de Propiedad Intelectual por la presente solicitud de registro de nombre de dominio MIMVET.CL, detentando derechos de índole superior en torno al mismo para su asignación.
- Finalmente, el segundo solicitante cita diversos fallos respecto de otras solicitudes de nombre de dominio.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1.- Impresiones de la base de datos del INAPI obtenidas de su página web www.inapi.cl, correspondientes a la marca **MINVEST** (denominativa), registro N° 914.290, para distinguir servicios de la clase 36 del Clasificador Internacional, otorgada con fecha 29 de Marzo de 2011.

2.- Impresiones de la base de datos del INAPI obtenidas de su página web www.inapi.cl, correspondientes a la marca **MINVEST** (denominativa), registro N° 901.658, para distinguir servicios de la clase 39 del Clasificador Internacional, otorgada con fecha 03 de Noviembre de 2010.

3.- Impresiones de la base de datos del INAPI obtenidas de su página web www.inapi.cl, correspondientes a la marca **MINVEST** (denominativa), registro N° 913.633, para distinguir servicios de la clase 37 del Clasificador Internacional, otorgada con fecha 22 de Marzo de 2011.

4.- Impresiones de la base de datos del INAPI obtenidas de su página web www.inapi.cl, correspondientes a la marca **MINVEST** (denominativa), registro N° 943.606, para distinguir productos de la clase 12 del Clasificador Internacional, otorgada con fecha 31 de Enero de 2012.

5.- Impresiones de la base de datos del INAPI obtenidas de su página web www.inapi.cl, correspondientes a la marca **MINVEST** (denominativa), registro N° 914.291, para distinguir servicios de la clase 35 del Clasificador Internacional, otorgada con fecha 29 de Marzo de 2011.

6.- Impresiones de la base de datos del INAPI obtenidas de su página web www.inapi.cl, correspondientes a la marca **MINVEST** (denominativa), registro N° 901.659, para distinguir productos de la clase 07 del Clasificador Internacional, otorgada con fecha 03 de Noviembre de 2010.

7.- Impresiones de la base de datos de Nic Chile obtenidas de su página web www.nic.cl correspondientes al nombre de dominio **MINVEST.CL**, registrado a nombre del segundo solicitante.

8.- Impresiones de la página web corporativa de MINVEST S.A. www.minvestgroup.com, en las cuales se realiza una breve reseña histórica de la empresa, el giro comercial que desarrolla, los productos y servicios que ofrece en el mercado nacional e internacional.

9.- Brochure corporativo alusivo a la figura empresarial de **MINVEST** S.A. y su marca comercial **MINVEST**.

10.- Papelería corporativa alusiva a la figura empresarial de **MINVEST** S.A. y su marca comercial **MINVEST**.

11.- Carpeta de cartulina corporativa alusiva a la figura empresarial de **MINVEST** S.A. y su marca comercial **MINVEST**.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho por asignación de nombre de dominio del segundo solicitante, por acompañado el documento presentado, y dio traslado de la presentación al respectivo solicitante.

SÉPTIMO: Que se evacuó el traslado conferido al primer solicitante, en su rebeldía.

OCTAVO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal en el buscador “Google” y al sitio web www.mimvet.cl.

CONSIDERANDO:

NOVENO: Que, atendido a que los documentos acompañados por el segundo solicitante no han sido objetados, y han sido presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis de los documentos acompañados, puede inferirse con suficiencia que el segundo solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legítimo.

UNDÉCIMO: Que, siendo efectivo que Maria Ignacia Maturana Stevenson es el primer solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio “first come, first served” es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DUODÉCIMO: Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada que es titular de las marca “MINVEST”. De lo señalado, y de sus propios dichos se desprende que su interés en la asignación del nombre de dominio es obtener protección de su signo distintivo y evitar la confusión de los consumidores y usuarios.

DÉCIMO TERCERO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DÉCIMO CUARTO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de sistema social en la Web, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos.

DÉCIMO QUINTO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa “mimvet.cl” es semejante a la marca comercial de la que es titular el segundo solicitante, a saber “MINVEST”, no constituyendo el reemplazo de la consonante N por la consonante M, y la supresión de la consonante S al final del nombre de dominio pedido, un elemento que permita la diferenciación del dominio cuestionado respecto de los dominios y marcas comerciales del segundo solicitante, lo cual podría causar confusión del público consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios que en este se comercialicen.

DÉCIMO SEXTO: Que, en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos que son sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la prudencia y la equidad, se ha realizado una inspección personal del tribunal en el buscador Google. Para tales efectos, se han ingresado los siguientes campos de búsqueda:

a.- “mimvet.cl”: tomando en cuenta los primeros diez resultados, aparecen diversos sitios web sin ninguna relación entre ellos, desde perfiles de redes sociales hasta avisos publicitarios. Entre los perfiles, particularmente Facebook, aparece el nombre de la primera solicitante ofreciendo servicios veterinarios.

b.- “Maria Ignacia Maturana Stevenson”: dentro de los primeros diez resultados aparecen diversos sitios web sin ninguna relación entre ellos y de diversas materias.

Por último, revisado el dominio www.mimvet.cl, este árbitro comprobó que el sitio web no se encuentra operativo.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, de los antecedentes disponibles es posible establecer el legítimo interés del segundo solicitante en cuanto a proteger la expresión que constituye la marca comercial de la que es titular, atendida la similitud entre la misma y el nombre de dominio objeto del presente conflicto, lo que permite entender que existe una pretensión atendible en el sentido de impedir una confusión de los cibernautas respecto de los productos y servicios que otorga el segundo requirente del nombre de dominio. A mayor abundamiento, el primer solicitante no ha aportado antecedentes suficientes respecto de su interés en el dominio en disputa, y del contenido del sitio web correspondiente al mismo no puede inferirse interés ni derecho alguno. Por lo anterior, éste árbitro arbitrador inclina su convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante, concluyendo que se le deberá otorgar la protección requerida en esta contienda arbitral.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio **“mimvet.cl”** al segundo solicitante, **MINVEST S A**

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2014.06.02 10:13:33 -04'00'

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y Sebastián Matías Contreras Pizarro.