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

PARTES: PABLO ADOLFO RODRIGUEZ SOTO
Metro S.A., Rep. por Silva & Cía. (EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A)

ARBITRO: Lorena Donoso Abarca, árbitro habilitado NIC Chile

En Santiago de Chile, a veinticuatro de julio de dos mil siete:
VISTOS:

1.- Que por oficio OF 06772 de 19 de abril del año en curso, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por asignación del nombre de dominio **multivias.cl,** suscitado entre PABLO ADOLFO RODRIGUEZ SOTO, RUT: 09.714.982-8, domiciliado en Los Tuliperos 49,El Algarrobal II Chicureo, Colina, Santiago y Metro S.A., (EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A, RUT: 61.219.000-3, Rep. por Silva & Cía., en la persona de doña Johanna Calderon, domiciliada en Hendaya Nº 60 piso 4, Las Condes, Santiago.

2.- Que por carta de fojas 4 se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citando a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento lo que fue notificado a las partes como consta a fojas 5.

3.- Que a 11 se realiza audiencia de conciliación, con la comparecencia de ambas partes. Llamadas las partes a una conciliación, esta no se produce por lo que se procedió derechamente a la fijación del procedimiento arbitral, lo que fue notificado a las partes personalmente.

4.- Que a fojas 12 la primera solicitante hace presente que el dominio multivias.cl en disputa lo registró para efectos de relacionarlo con la marca con el rubro al cual se dedica la empresa gestión Vial limitada, cual es la comercialización, fabricación y servicios de seguridad,. Señalética, insumos y demarcación vial. Agrega que dicho nombre de fantasía consta en la escritura de constitución de la sociedad, como así también en las facturas y tarjetas de visita. Hace presente que no es su intención obtener algún beneficio económico por parte de la empresa reclamante ni tampoco generar algún tipo de servicios de transporte de pasajeros terrestre, marítimo o aéreo.
Agrega que esta marca es con la cual se ha dado a conocer a sus clientes, siendo este rubro un nicho muy específico y por lo mismos no requiere publicidad masiva, realizándose un contacto comercial a través de visitas a terreno o envío de mails a los potenciales clientes. Asimismo, hace presente que en las más de 100 cotizaciones que ha emitido y las múltiples visitas que ha realizado, nunca un cliente ha hecho mención o relacionado su marca con la de la reclamante.

5.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho rindió prueba documental correspondiente a: impresión de e-mail de fojas 14, dirigido al mail pablo.rodríguez@multivias.cl, por un cliente, relativo a recepción de orden de compra de conos viales; copia de e-mail de fojas 15, dirigido al mismo mail, a efectos de concretar adquisición de señalética de tránsito; Fotocopia Simple de facturas N°0000001, 0000002, 0000003, 0000004, 0000005 de fojas 16 a 20, en que se aprecia la razón social de la empresa Gestión Vial limitada y un logo con la expresión multivias, con la lectura a pie “soluciones viales”; Fotocopia de factura N° 0005955, de fojas 22, emitida por empresa APIA y extendida a empresa “multivias Ltda.” De fojas 22.

6.- Que de su parte la segunda solicitante, a fojas 23 presenta su demanda arbitral, solicitando le sea asignado el nombre de dominio en base a los siguientes argumentos. En cuanto a los HECHOS señala que habiéndose solicitado el dominio por la primera solicitante, esta parte presentó su registro dentro del plazo de 30 días que establece el reglamento de Nic Chile.
En cuanto al DERECHO, sostiene que la Internet, en cuanto a 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 los principios generales del derecho. Al respecto, señala que nuestra doctrina ha señalado que la Internet es un fenómeno económico, psicológico, pero en definitiva no es un fenómeno jurídico, es decir, no es ni debiera ser una realidad divorciada con los principios generales del derecho, sino por el contrario como cualquier actividad humana, debed dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico, la iniciativa individual. En esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a capitalizar su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los principios generales del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de su mandante y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como la internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es el caso de que la iniciativa y el esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.
Solicita que el caso se analice más allá de una aplicación simplista del principio first come first served, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet en el mundo entero se han ido refinando, de manera que los jueces analizan los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho, óptica en la que solicita sea analizado este asunto.
En cuanto a la actividad desarrollada por Metro S.A., sostiene que ésta es bien conocida. El metro es un servicio de transporte expedito, seguro y económico, que se ha convertido en las últimas dos décadas en un medio esencial para la actividad económica en la Región Metropolitana, que transportó en el primer trimestre de 2006 a 66 millones de 946 mil pasajeros, siendo un medio de trasportes que más personas movilizó en nuestro país sustentada en un sistema múltiple de vías de comunicación de transporte interconectado, de ahí MULTIVIAS. Agrega que dado el carácter que poseen los servicios entregados por su mandante, éste s eha preocupado de resguardar su imagen hecho que le ha posibilitado ser la empresa N° 1 de su rubro. En este sentido y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales, de acuerdo a la ley 19039 diversos conceptos entre los que destaca MULTIVIA, Registro N| 661763, clase 9, que coincide con el nombre de dominio de autos y participalmente el registro 39 y 42 que coincide con el giro del primer solicitante, quien no cuenta con marcas registradas; MULTIVIA, Registro 663026, clase 36; MULTIVIA, Registro N° 661765, clase 39; MULTIVIA, Registro 661764, clase 42.
Sostiene luego que el nombre de dominio de autos constituye una marca comercial registrada de su cliente. Agrega que su mandante cedió dichas marcas a los actuales titulares del administrador financiero del Transantiago S.A. pero estos otorgaron por escritura pública una licencia a su cliente sobre las marcas mediante la cláusula sexta del contrato firmado entre las partes.
Además de lo anterior, aduce a la titularidad del dominio multivia.cl, de su mandante, de lo que deduce que el nombre de dominio multivias.cl, de asignarse a la contraria, genera confusiones en los clientes de Metro S.A. en la medida que se le asociará a sus marcas comerciales y a toda su presencia comercial, social y nacional.
Hace presente además que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que puede afectar a una marca comercial, cual son la confusión y la dilución marcaria. Al respecto sostiene que nada afecta más a el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. En este caso, la parte contraria ha incurrido precisamente

en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en función de su cliente, vinculándolo a una marca comercial como es MULTIVIA, o la semejanza con una empresa renombrada como METRO S.A.. Estimando por tanto que la solicitud de la contraria es arbitraria por y vulnera claramente los derechos de dicha empresa, estimando que estas conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen con los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.

Sostiene que con concepto multivias.cl no solamente se estructura en base a la marca comercial que identifica en el mercado a METRO S.A., sino que peor aún, el uso que se le dará confunde claramente con las coberturas de las marcas de su cliente, en la medida que se usará para servicios de señalética en los sistemas de transporte afectando a los titulares de las marcas que operan en el sistema transantiago, y a su cliente que opera en el giro del transporte como una de las empresas más importantes del mercado.

En este sentido, estima que la igualdad de los conceptos es un antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a su mandante. Invoca a este respecto lo dispuesto en los artículos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile, no obstante este último se encuentre en el título relativo a la revocación.

Agrega luego que hoy la visión de los conflictos entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores. Reitera en este punto la problemática de la dilución marcaria, en cuanto que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de su representada y que no corresponden a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante o de los cuales es licenciatario. Situación que además de injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que esa parte tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

Señala que el punto central de la argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común solo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones. Sostiene que si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio.

Enfatiza finalmente que de acuerdo al orden público económico los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

Concluye que de lo planteado se deduce claramente que el eventual otorgamiento del dominio a la contraria generaría todo tipo de confusiones y errores en el rectado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir la parte contraria con el concepto MULTIVIAS.CL, dado que los consumidores la identificarán casi automáticamente a METRO S.A..

Agrega que además, todo ese capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones, conforme a lo cual estima que la parte contraria no tiene derechos equivalentes a los de su representada.

En suma, interés legítimo, marcas comerciales, nombre de dominio y presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comercial consolidado, todos estos serían elementos que perfilan a su mandante como titular de un mejor derecho y del derecho a optar al dominio en cuestión. Es en razón de las consideraciones mencionadas y de las facultades que el reglamento da a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, solicita se conceda el registro del nombre de dominio MULTIVIAS.CL, a METRO S.A., en razón de los antecedentes de hecho y de derecho que ha expuesto.

7.- Que esta parte, en apoyo a sus alegaciones rindió prueba documental consistente en impresión de consulta a base de datos de Nic Chile, de fojas 38, relativa al dominio multivia.cl, de titularidad Metro S.A.; Fotocopia de contrato de compraventa, cesión y licencia, celebrada entre la empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., y Administrador Financiero de Transantiago S.A., relativa a la marca Multivia; Impresión de consulta a la base de datos el Departamento de Propiedad Industrial, del Ministerio de Economía, Registro 661764, MULTIVIA, Clase 42, Etiqueta; registro N° 663026, MULTIVIA, Clase 36; N° 661763, MULTIVIA, Clase 9; Registro N° 661765, clase 39, incluye empresa de transportes y servicios de transporte en general, embalaje y almacenaje de mercaderías en general, servicios de distribución de toda clase de productos.
8.- Que a fojas 52 esta misma parte presenta escrito en que solicita se tenga presente que en atención al giro y actividades que tiene y al que destinará el nombre de dominio la contraria, la asignación del dominio a la contraria afectarán concretamente las marcas licenciadas de su cliente, como el nombre de dominio multivia.cl.
Reafirma que si en los hecho se asigna el nombre de dominio al primer solicitante se producirá un choque o conflicto entre el nombre de dominio y el uso al que lo destinará la parte contraria, uso que queda acreditado con las pruebas que dicha parte acompañó a los autos, y las marcas licenciadas y el nombre de dominio de su parte, es claro que los consumidores harán una relación entre el giro de transportes de su cliente y marcas licenciadas con el giro de servicios de señalética urbana y rutera al que la parte contraria destinará el nombre de dominio. Siendo así, estima que frente a los derechos consolidados de su cliente sobre el signo solicitado como nombre de dominio, por marcas, nombre de dominio y presencia comercial de buena fe en el mercado de transporte y afines la contraparte no ha podido acreditar un mejor derecho efectivo sobre el nombre de dominio que pueda catalogarse de mayor entidad, que aquellos que ha acreditado su parte, derechos de naturaleza real y personal.
9.- A fojas 56 se citó a las partes a oír sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio constituyen uno de los principales activos de las empresas que desean ingresar en las plataformas de información, concretamente Internet. En efecto, atendida la relevancia que ha adquirido en la sociedad actual el tener presencia en la red Internet, progresivamente se han generado expectativas en torno a los nombres de dominio, que en un principio nacen como localizadores que cumplen una función técnica esencial, cual es direccionar las comunicaciones hacia los servidores en los cuales la información se encuentra alojada o donde se encuentran disponibles los recursos y aplicaciones requeridas por los usuarios.
En efecto, hoy en día se sostiene que a los nombres de dominio, no obstante haber alcanzado una categorización concreta en el derecho nacional, se les atribuye lo que se ha venido en denominar “identidad sobrevenida”, esto es, si bien se reconoce que sobre ellos no se constituyen derechos de propiedad a la usanza de las marcas comerciales, si cuentan con un poder identificador, dado principalmente por el uso que la comunidad de usuarios de Internet le ha dado.
Siendo así, resulta legítima la pretensión de los actores sociales de contar con un nombre de dominio que le identifique en la red, más aún cuando ese nombre de dominio se condice de alguna manera con algún derecho de identificación que tiene un reflejo en el mundo físico o mal llamado “real” en contraposición a la virtualidad que representa la Red.

SEGUNDO: Que siendo así, uno de los conflictos que se ha visualizado en el desarrollo de la red Internet es aquel que se refiere a los nombres de dominio, en cuanto que en torno a su titularidad se generan expectativas de distintos actores, los unos en cuanto reclaman para sí un nombre de dominio en virtud de haber concurrido con su intelecto a la creación de los mismos y eventualmente algún derecho que les asista y otros en cuanto estiman que sus derechos se ven vulnerados, en cuanto el nombre de dominio creado chocaría con derechos válidamente adquiridos, ya sea al momento del primer registro del nombre de dominio, o a través de un uso del mismo que se estima ilegítimo.

TERCERO: Este conflicto necesariamente debe resolverse a la luz de los principios generales del derecho, conforme a los cuales habrá de considerarse al menos tres premisas basales, cuales son: la buena fe de las partes, el interés legítimo, la protección jurídica a los derechos válidamente adquiridos de las partes. Que en relación al primer elemento, nuestro derecho presume la buena fe, salvo que se acredite en contrario, lo que no ha sucedido en autos. En cuanto al segundo elemento, cual es el interés legítimo, esta árbitro estima que ambas partes han acreditado un interés legítimo frente a su solicitud de registro del nombre de dominio, la primera, en cuanto que la sociedad gestión Vial Limitada, tiene efectivamente el nombre de fantasía "Multivias Ltda." Hecho no controvertido de contrario, y la segunda, en cuanto titular del nombre de dominio y las marcas "multivia", para las clases que acreditó debidamente, mediante documental inobjetada de contrario.
Finalmente, en cuanto al tercer elemento, que consiste en la adecuada protección de los derechos válidamente adquiridos, esta árbitro estima que detentando ambas partes derechos, aunque de distinta índole, es necesario ponderarlos a efectos de decidir el conflicto de autos.

CUARTO: Que en efecto, las marcas comerciales son un criterio a considerar en la resolución de los nombres de dominio y así se ha reconocido expresamente en el Reglamento para la Administración del Registro de Dominios .cl, sin embargo no son el único criterio o derecho a considerar, sino que conviven en general con todos aquellos derechos derivados del estatuto de la identificación, personal, social e incluso real (atribución de designaciones a cosas o entes). Además de lo anterior, no debe olvidarse que los derechos marcarios se rigen por los principios de territorialidad y especialidad marcaria, de lo que se deriva que en definitiva pueden convivir en el mercado dos o más productos o servicios con signos incluso idénticos, en la medida que actúen en mercados relevantes diversos, es decir, en la medida que se encuentren en distintas categorías del clasificador marcario.
En efecto, en el caso de autos, la primera solicitante ha acreditado suficientemente que se identifica en el mundo comercial con la identificación "multivias", lo cual no se choca con los derechos de la contraria, en tanto que no forman parte del mismo mercado relevante, no obstante tratarse de mercados relacionados.

QUINTO: Que a mayor abundamiento, la acción derivada de la asignación de un nombre de dominio dice relación con la necesidad de proteger a eventuales titulares legítimos de un nombre de dominio que ven vulnerados sus derechos por el registro por terceros de estos signos, basando su pretensión en la existencia de un mejor derecho o derechamente por la mala fe del registro por parte de alguno de los solicitantes. En este tipo de Tratándose de titulares de registro en competencia que detentan derechos de similar entidad, no necesariamente el mismo tipo de derecho, el árbitro habrá de fallar conforme a su real saber y entender, de acuerdo a lo que la prudencia y equidad le impongan, debiendo en todo caso atender como uno de los elementos configurantes del mejor derecho, el antecedente del registro anticipado del dominio, producto de un acto intelectual y volitivo del primer solicitante.

SEXTO: Que en efecto el principio first come first served no constituye un criterio miope como parece entender el segundo solicitante, sino la actualización jurídica del viejo aforismo jurídico prior in tempore prior in iure, cuyo requisito base es que las partes se encuentren en igualdad de condiciones, en cuya situación de equilibrio habrá de inclinarse el decisor por quien haya obrado en primer lugar.
Para los efectos de romper este equilibrio, el segundo solicitante debe acreditar que sus derechos son de mayor entidad o que sus derechos se ven seriamente afectados con el registro de la contraria.

SEPTIMO: Que no será posible considerar el argumento de la segunda solicitante, en cuanto que la asignación del dominio a la primera solicitante representará una dilución de su marca multivia, o una confusión de los productos ofrecidos por ambas partes, por cuanto revisada la página web correspondiente a la URL http://www.multivia.cl, esta no se encuentra en uso. Siendo así, malamente podrá esta parte alegar este efecto, cuando es ella misma quien no muestra un interés legítimo en su uso.

Siendo así habrá de desestimarse la demanda de la segunda solicitante.

OCTAVO: Que en todo caso, en caso de que mediante el uso del dominio por parte del primer solicitante, se afectaran los derechos de la segunda solicitante, a esta le asiste en derecho permanente a entablar la acción de revocación, especialmente prevista para esta circunstancia.

NOVENO: Que en todo caso no podrá estimarse que alguna de las partes haya litigado temerariamente por lo que cada parte deberá pagar sus costas.
Y Visto además lo dispuesto en el Reglamento para la administración del Registro .cl
SE RESUELVE
Asígnese el nombre de dominio multivias.cl en disputa a PABLO ADOLFO RODRIGUEZ SOTO, ya individualizado en autos.
Cada parte pagará sus costas.
Notifíquese la presente a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico. Hecho, devuélvanse los antecedentes a Nic Chile para su ejecución.

Resolvió

Lorena Donoso Abarca
Árbitro Arbitrador

Carlos Reusser Monsálvez

Actuario

Sentencia dictada ante los testigos:

José Francisco Lechuga Guerrero
13.828.775-0

Andrea Merello Gera
13.905.574-8

Cc. prodriguezs6@hotmail.com; dominios@nameaction.com; dominios@silva.cl; mail@nameaction.com; acepta@legal.nic.cl; ldonoso@uchile.cl; fallos@legal.nic.cl