Arbitraje nombre de dominio myclub.cl

Oficio NIC 14086-2011

Santiago, 13 de Agosto de 2012.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en 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, por oficio NIC 14086-2011, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "myclub.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 5 de Mayo de 2011, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 13 de Mayo de 2011, a las 9:30 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 13 de Mayo de 2011, se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste doña Maria Jose Arancibia en representación de Distribución y Servicio D & S S.A y don Francisco Benapres Undurraga. No hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 27 de Mayo de 2011, y estando dentro de plazo, Bernardo Guzman Gatica en representación de don Francisco Benapres Undurraga primer solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

1. Que, la solicitud de inscripción del nombre de dominio myclub.cl, en ningún caso se puede considerar como abusiva o realizada de mala fe en los términos que exige el artículo 22

del Reglamento de NIC Chile, sobre el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, por los siguientes motivos:

a) Mi representado tiene un interés legítimo respecto del nombre de dominio solicitado. Dicho interés consiste en la creación de un club virtual, que mediante la aplicación y uso de un software genere un cruce entre las bases de datos de los distintos Club de polo, equitación, rugby, golf y tenis del país, con el fin de que los socios de dichos clubes se inscriban en el referido club virtual con miras a obtener información sobre beneficios especiales y convenios entre los distintos clubes del país, existiendo una clara relación e identidad entre el nombre de dominio solicitado y lo que se pretende llevar a cabo.

b) Mi representado, a esta fecha, ha invertido dinero y tiempo en el diseño y programación del sitio web www.myclub.cl. Asimismo, actualmente está en gestiones de adquirir el software que permita el funcionamiento de dicho sitio.

c) En ningún caso el nombre de dominio myclub.cl se ha inscrito con el fin de perturbar o afectar los negocios de la competencia, y en particular, los de Distribución y Servicios D&S S.A., en adelante el "segundo solicitante", ya que el uso que se quiere dar a dicho nombre de dominio apunta a un interés completamente legítimo, el que no se interpone ni se cruza con los intereses o negocios del segundo solicitante, asimismo, el club virtual que se pretende crear "myclub.cl", tiene un giro distinto y apunta a públicos totalmente diferentes de los negocios del segundo solicitante, por lo que queda en evidencia que en ningún momento mi representado ha tenido como iniciativa el confundir a los consumidores o posibles clientes, ni menos aprovecharse de una marca ajena para su propio beneficio.

d) Mi representado no tiene intención alguna de vender o transferir el nombre de dominio myclub.cl, ya sea al segundo solicitante y/o a otra empresa de la competencia, ya que lo considera esencial para el proyecto que está llevando a cabo.

2. Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, sobre el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y en concordancia a lo expuesto en el considerando precedente, queda en evidencia que la solicitud de inscripción del nombre de dominio myclub.cl realizada por mi representado, no viola, en ningún caso, las normas vigentes sobre abusos de publicidad y los principios de la competencia leal y la ética mercantil, como tampoco infringe derechos adquiridos válidamente por el segundo solicitante o terceros, por el contrario, la solicitud apunta a ocupar el nombre de dominio con un fin concreto y una aspiración legítima, existiendo una clara identidad y relación entre el nombre de dominio solicitado y el proyecto que se quiere llevar a cabo.
3. Que, el nombre de dominio solicitado, está compuesto por dos palabras de uso común y/o términos genéricos, a saber, **"MY"**, traducción del adjetivo posesivo "mi" en inglés, y **"CLUB"**, por tanto, siempre y cuando su uso no infrinja derechos válidamente adquiridos por terceros, pueden ser utilizadas libremente por cualquiera.
4. Que, a este respecto, al analizar la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), es posible encontrar más de 100 marcas, entre las solicitadas, concedidas, rechazadas y caducadas que contienen la palabra "MY" y más de 2.000 marcas que contienen la palabra "CLUB". Asimismo, de acuerdo a la herramienta de consulta de dominio de NIC Chile, existen más de 50 nombres de dominio .CL que contienen la palabra "MY" y más de 50 con la palabra "CLUB".
5. Que, al no concurrir los elementos que exige el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, sobre el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, para considerar

abusiva y de mala fe la solicitud de inscripción del nombre de dominio myclub.cl realizada por mi representado, además de no violar dicha solicitud las normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal, ética mercantil y derechos adquiridos válidamente por el segundo solicitante y/o terceros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del referido Reglamento; en la resolución del presente conflicto se debe aplicar de manera preferente el principio **"first come, first serve"**, principio que favorece a mi representado, al ser él quien solicitó primero el nombre de dominio en disputa.

6. Que en el caso bibendum.cl., el Juez Árbitro don Guillermo Carey Claro estableció en el considerando Nº 9 de su sentencia arbitral lo siguiente: "*Que el sistema de clases adoptado por la legislación chilena y comparada para el registro y protección de las marcas comerciales, permite la coexistencia pacífica de dos signos idénticos a nombre de distintos titulares, en la medida que estos se encuentren registrados para distinguir coberturas que no guarda relación entre ellas, sea por la naturaleza de los productos, servicios o establecimientos a que se refieren, o sea por la utilidad que prestan dichos productos, servicios o establecimientos*." Asimismo estableció en el considerando Nº 10: "*El espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el carácter de especialidad marcaria, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominación en Internet por el solo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción a dicho derecho exclusivo, el nombre de dominio en cuestión debería infringir la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, cosa que por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario sería otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios*."

7. Que, en el Arbitraje por nombre el nombre de dominio vaza.cl, la Juez Árbitro doña Alejandra Moya Bruzzone, estableció en el considerando Nº 2 de su sentencia arbitral lo siguiente: "*Que rige la solución de conflictos de nombres de dominio el principio "first come, first served" actualización tecnológica del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. El Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio que rige estas materias, establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos solicitantes tengan interés legitimo , derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá que tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes se ha enunciado sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido*." En el considerando Nº 7 de la misma sentencia estableció: "*Que siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objeto esencial es hacer posible la localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la red Internet, este Árbitro debe velar por que no se produzca un error de comunicación entre los consumidores y público en general, al momento de buscar en la Web los servicios o productos que se buscan. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la similitud de dos nombres de dominio e incluso su identidad fonética, no es causal por sí misma para inducir error, considerando que es herramienta de localización. Es relevante destacar que si en el mercado se utiliza un término igual para el mismo rubro de productos o servicios podrá ser considerado perjudicial para el público consumidor, pero en el caso que se trate de rubros diferentes no se puede aplicar el mismo criterio. Este es el criterio que se aplica incluso en materia*

de marcas comerciales, que justifica el uso el clasificador de Niza para proteger las marcas en las clases relevantes. Debido a lo anterior, si en derecho marcario no se considera perjudicial ni causal de debilitamiento de una marca el que se registre en clases diferentes, menos podrá serlo el hecho que el término se ocupe como nombre de dominio para servicios absolutamente distintos."

QUINTO: Que, con fecha 27 de Mayo de 2011, y estando dentro de plazo, Gonzalo Sanchez Serrano en representación de Distribución y Servicio D & S S.A, segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

1) Que, al 31 de marzo de 2006, la compañía operaba un total de 87 locales (formato Líder para hipermercados, *Líder Vecino* para hipermercados compactos, *Express de Líder* para supermercados y Ekono para formato pequeño de bajo coste). Además, cuenta con 17 restaurantes Revive, 12 centros comerciales y 63 sucursales Presto a lo largo del país. En junio de 2005, la tarjeta Presto fue autorizada para operar como tarjeta abierta, regulada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y representa el 21,2% de las ventas de la compañía, con 1.510.532 plásticos activos a pasivos a diciembre de 2005.

2) Que, el 17 de mayo del 2007, D&S acuerda su fusión con el holding Falabella, para formar la compañía de retail más grande de Chile, pero un fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia del 31 de enero del 2008 rechazó la operación, dando como argumentos fundamentales el que de concretarse, la fusión produciría un enorme cambio en la estructura de mercado, creándose una empresa que sería el actor dominante en el *retail* integrado y todos

sus segmentos y una disminución sustancial y duradera en las condiciones de competencia del mercado que iría en perjuicio de los consumidores.

3) Que, Líder es una cadena de supermercados e hipermercados. La marca Líder nació originalmente en 1995 como *Ekono Líder*, en el Local de General Velásquez, comuna de Estación Central, como una ampliación de los en ese entonces existentes locales Ekono, que eran básicamente un gran galpón con productos a bajo costo dado el volumen de compra y el gran tamaño de los formatos de venta. Posteriormente se inauguran los locales de Puente Alto y Pajaritos en Maipú. Este último es el primero en llevar la marca Líder como tal.

4) Que, luego se implementa un sistema de acumulación de pesos-punto a través del producto **MICLUB**, ampliamente utilizado por los usuarios de Lider, siendo un programa de fidelización que retribuye a las personas inscritas en el programa mediante la entrega de beneficios que se determinan según el nivel de consumo, entre otros, que los Clientes registren en los establecimientos.

5) Que, los Clientes que se mantengan como miembros Mi Club durante la vigencia del beneficio, podrán recibir periódicamente cupones de descuento para hacerlos efectivo en cualquier Híper Líder ó Express de Líder de Chile (en adelante también el "Cupón" o los "Cupones"): 1. Cupones en Caja: Son aquellos Cupones que el Cliente podrá recibir junto a su boleta de compra en las cajas de los supermercados Híper Líder ó Express de Líder, Buffet y Revive del país, siempre que al momento de pagar su compra entregue en caja su número de cédula de identidad. 2. Cupones a tu Hogar: Son aquellos Cupones que el Cliente podrá recibir directamente en su domicilio registrado en el programa Mi Club. 3. Cupones en locales: Son aquellos Cupones que el Cliente podrá recibir directamente en el local por parte de una promotora al momento de inscribirse en el programa Mi 2 Club Líder y aquellos que el Cliente

podrá imprimir en “kioscos” Mi Club y “Prestomáticos” en cualquier momento. 4. Cupones Online: Son aquellos Cupones que podrá encontrar e imprimir a través del sitio web www.miclublider.cl al ingresar a “Mi Cuenta” con su número de cédula de identidad y clave en la sección “Mis Cupones”. 5. Cupones a tu Celular: Son aquellos Cupones que el Cliente podrá recibir directamente en su celular, al número registrado en el programa Mi Club.

6) Que, dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por mi mandante, éste 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 MI CLUB conforme se desprende de los registros de marca comerciales, que en informe se acompañan en el primer otrosí. Asimismo, tiene una serie de nombres de dominio que contienen el concepto miclub, cuyo listado se adjunta en un otrosí de esta presentación, destacando miclub.cl.

7) Que, todo lo anterior demuestra que mi representada Distribución y Servicio D&S S.A. posee un radical mejor y legítimo derecho sobre el dominio.

8) Que, sería un error pensar que por el solo hecho de agregar la palabra “my” que español MI concepto que es idéntico al de mi representada por lo que el potencial de confusión, es muy grande con la marca registrada y ampliamente posicionada, por LIDER.

9) Que, esta situación violenta el espíritu esencial de la ley de marcas encaminado a evitar que los consumidores sean expuestos a peligros de “confusión o error” al momento de adquirir productos y servicios.

10) Que, además no parece justo permitir que un tercero que en nada ha contribuido al prestigio de la marca emporio, capitalice el prestigio construido, tras años de campañas de marketing.

11) Que, En este sentido, estimamos que el hecho que 1.- La identidad de las expresiones; 2.- El hecho de que solo mi mandante tenga registrada y protegida su marca, se constituyen en un antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante.

12) Que, de esta manera de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente **confusión** en el público nacional pues la marca famosa **MI CLUB** de mi representada porque, llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de mi cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.

13) Que, por lo anterior estimamos que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, 1.- Por el gran potencial de confusión;2.- Porque significaría el aprovechamiento injusto e ilícito de la fama y prestigio de una marca que supuso una gran inversión en publicidad y posicionamiento.

14) Que, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet se han ido refinando, de esta manera 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”. Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna mi mandante posee sólidos fundamentos.

15) Que, es así como mi representada es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra 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.

16) Que, el rechazar nuestra solicitud, se estaría vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio.

17) Que, lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, lo que buscamos es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio.

18) Que, el artículo 14 del reglamento NIC CHILE, señala: "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…"

19) 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. 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. 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.

20) Que, en definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. Debemos recordar e indicar que nuestra marca notoria y conocida, MI CLUB, está incluida en el dominio de autos.

21) Que, por último, debemos tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

.

SEXTO: Que, con fecha 31 de Mayo de 2011, se provee la presentación del primer solicitante y se notifica dicha resolución a las partes por correo electrónico.

SEPTIMO: Que, con fecha 31 de Mayo de 2011, se provee la presentación del segundo solicitante y se notifica dicha resolución a las partes por correo electrónico.

OCTAVO: Que, con fecha 21 de Junio de 2011, se recibe la causa a prueba, fijándose al efecto los puntos sobre los que recaerá. Esta resolución es notificada a las partes por correo electrónico ese mismo día.

NOVENO: Que, con fecha 4 de Julio de 2011, Distribución y Servicio D & S S.A efectúa una presentación con un téngase presente y acompañado los siguientes documentos:

1. Impresión del error que arroja al momento de ingresar a www.myclub.cl indicando como sugerencia www.miclub.cl página de mi representada
2. Impresión de propaganda “nuevos cupones mi club líder”
3. Impresión de propaganda “mi club el mejor club de beneficios”
4. Impresión de propaganda “ gana con mi club”
5. Impresión de propaganda “todas tus compras en mundo líder.com acumulan pesos mi club”
6. Impresión de propaganda “mi club el mejor club de beneficios”
7. Impresión de propaganda “mi club el mejor club de beneficios”
8. Impresión de propaganda “¿Aun no eres parte?

DECIMO: Que, con fecha 25 de Noviembre de 2011, se tienen por acompañados bajo apercibimiento estos documentos, y se notifica de esta resolución por correo electrónico.

UNDECIMO: Con fecha 19 de Diciembre de 2011, se cita a las partes a oír sentencia, y se notifica esta resolución por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Francisco Benapres Undurraga, la calidad de primer solicitante, obrando a su favor el principio *first filed first served*.

SEGUNDO: Que, el primer solicitante no obstante explicar muy claramente en qué consiste su proyecto, no acreditó durante el curso del arbitraje ninguno de los hechos expuestos, dejando a sus argumentos sin sustento.

TERCERO: Que, este arbitro está llamado a determinar quien goza de mejor derecho basado en la evidencia que las partes aportan durante el juicio, cuestión que el primer solicitante no hizo, lo que impidió a este arbitro poder establecer el alcance y veracidad de sus dichos.

CUARTO: Que, ratificando lo anterior, este arbitro efectúo una visita al dominio myclub.cl pudiendo constatar que este no se encuentra operativo, lo que también fue un obstáculo a la hora de determinar los derechos que sustentan al primer solicitante.

QUINTO: Que, este arbitro no pudo comprobar la existencia y funcionamiento del proyecto enunciado por el primer solicitante. Que, por lo tanto y desde esta perspectiva no fue posible determinar si el actuar del primer solicitante es de buena fe y si tiene justo motivo para litigar.

SEXTO: Que, por lo anterior, será necesario confrontar el derecho del primer solicitante del segundo para determinar si este tiene o no "mejor" derecho, que es finalmente lo que este arbitro está llamado a determinar.

SEPTIMO: Que, por su parte el segundo solicitante, Distribución y Servicio D & S S.A, ha acreditado ser titular de la marca "mi club" en Chile. Que asimismo, el segundo solicitante acredito que utiliza masivamente esta expresión como un elemento de fidelización de sus clientes.

OCTAVO: Que, entre "miclub" y "myclub", existen solo diferencias graficas, pero desde un perspectiva fonética ambas expresiones tienen la misma pronunciación. Es más, ambas expresiones significan exactamente lo mismo.

NOVENO: Que, para acreditar estas circunstancias el segundo solicitante acompaño listados de las marcas MI CLUB, como asimismo un extenso material publicitario obtenidos en la web. Asimismo, este árbitro efectúo una búsqueda en Internet para determinar la trascendencia de la marca y su presencia en la red, la que es real y masiva.

DECIMO: Que, basado en lo anterior, en este caso a éste Árbitro no le cabe duda sobre la motivación interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificándose su conducta de buena fe.

UNDECIMO: Que, entonces y no habiendo acreditado el primer solicitante la existencia de un proyecto real, en que se emplee en el mercado para distinguir servicios o productos, parece como evidente que su petición carece de un derecho preferente, sobre todo cuando en este caso el

segundo solicitante si acredito durante el proceso un extenso material de prueba que acredita su mejor derecho.

DUODECIMO: Que, en concordancia con lo anterior, en caso de asignar el nombre de dominio al primer solicitante existen claras posibilidades de confusión o dilución de la marca del segundo solicitante, pues no habiendo acreditado el primero cual será su uso real, y constatando la casi igualdad existente entre “miclub” y “myclub”, no es posible determinar si las áreas de acción serán las mismas o diferentes y no relacionado.

DUODECIMO: Que, entonces es posible concluir que la expresión myclub.cl por su uso e historia se vincula principalmente con el segundo solicitante, y que la asignación al segundo no produciría un menoscabo al primero.

DECIMO TERCERO: Que, de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la convicción que Distribución y Servicio D & S S.A goza de mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisión no importa la lesión de derechos o expectativas del primer solicitante.

DÉCIMO CUARTO: Que, respecto de las costas, cada parte se hará cargo de sus costas

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de dominio **"MYCLUB"** asignándose, en consecuencia a Distribución y Servicio D & S S.A.

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

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

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

Resolvió

Patricio de la Barra.

Matias Moreno Poblete

15.370.106-7

Alicia Medel Acuna

5994801-6