Arbitraje nombre de dominio myka.cl

Oficio NIC 12612-2010

Santiago, 13 de Enero 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 12612-2010, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "myka.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 9 de Agosto de 2010, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 23 de Agosto de 2010, a las 10:30 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 23 de Agosto de 2010, se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste doña Maria Jose Arancibia en representación de SACI FALABELLA y don Juan Carlos Valenzuela en representación de Sistemas de Alimentación S.A. No hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 3 de Septiembre de 2010, y estando dentro de plazo, Juan Carlos Valenzuela, en representación de Sistemas de Alimentación S.A. primer solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

1. Que, Sistemas de Alimentación S.A se encuentra actualmente utilizando el dominio Myka.cl para productos alimenticios, el que se encuentra controvertido por S.A.C.I. Falabella.

2. Que, Sistemas de Alimentación S.A es el asignatario del dominio Myka.cl, y, por ende, actualmente: a) Está utilizando el dominio controvertido; b) Es comúnmente conocido por ese nombre; c) Es titular de la marca comercial en la cual se encuentra incluido el dominio objetado; y d) No intenta confundir a los consumidores en forma alguna.
3. Que, S.A.C.I. Falabella es una empresa cuyo giro de multitienda es de uso público y notorio. Igualmente, es de uso público y notorio que su marca Mica ampara productos de menaje, blanquería y muebles de hogar, todos completamente diversos de los que usa mi representada, referidos a productos alimenticios.
4. Que, señala el Reglamento del Registro de Nombres de Dominio CL que cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar la revocación de un dominio inscrito, siempre que la inscripción sea abusiva o que ella haya sido realizada de mala fe. Constituyen hipótesis de inscripciones abusivas, aquéllas en que concurren copulativamente los siguientes requisitos: a) Cuando el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre el cual tiene derecho el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. En el caso que nos ocupa los productos ofrecidos por mi representada son todos para importación, exportación, fabricación, comercialización y distribución de alimentos de toda clase para el consumo humano. En cambio, los productos ofrecidos por la solicitante de revocación bajo su marca registrada lo son para utensilios de cocina y hogar; b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio… Sobre este particular mi representada ha procedido a solicitar la asignación del referido dominio por cuanto realiza actividades lícitas de carácter lucrativo como son importación, exportación, fabricación, comercialización y distribución de alimentos de toda clase, actividades que se encuentran amparadas en la Constitución Política de la República y diversos cuerpos legales, con la sola limitación que sean actividades que no atenten contra la moral, orden público o seguridad nacional (art 19 Nº 20 de la CPR) y; c) Que el nombre de dominio se haya inscrito y se utilice de mala fe. En las gestiones realizadas por mi representada se vislumbra, sin lugar a dudas, la realización de todas las gestiones del uso del dominio bajo el amparo de la buena fe, por cuanto en el uso del dominio está utilizando el dominio controvertido; es comúnmente conocido por ese nombre; es titular de la marca comercial

en la cual se encuentra incluido el dominio objetado; y no intenta confundir a los consumidores en forma alguna.

5. Que, tampoco la actividad comercial en el uso del dominio hace presumir la concurrencia de la mala fe a la luz de lo dispuesto en el numeral 22 del mencionado Reglamento, vg:1º Existencia de circunstancias que indiquen que la inscripción del nombre de dominio con el propósito principal de venderlo; 2º Que la inscripción del nombre de dominio se haya efectuado para evitar que el titular de la marca de producto o servicio pueda reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente. En el caso que nos ocupa, mi representada es titular de la marca comercial Kalibrate My Ka 3º Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar los negocios de la competencia. Mi representada jamás inscribió el nombre de dominio con la intención de perturbar los negocios de la competencia, entendiendo que jamás se entendió que el nombre de dominio compitiera con la oponente por cuanto mi representada lo inscribió para actividades comerciales relativas a comercialización de productos alimenticios, rubro que nada tiene que ver por el de SACI FALABELLA.
6. Que, en el uso del nombre de dominio el asignatario haya tratado de crear confusión con la marca del reclamante, atrayendo con fines de lucro usuarios de Internet a su sitio web.

QUINTO: Que, con fecha 3 de Septiembre de 2010, y estando dentro de plazo, Gonzalo Sanchez Serrano en representación de SACI Falabella, segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

1. Que, para comprender la legitimidad de la pretensión de mi mandante, resulta fundamental señalar que S.A.C.I. FALABELLA. es una destacada y ampliamente posicionada empresa, tanto en Chile como en Latinoamerica.
2. Que, dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por mi mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro. 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 conforme se desprende de los registros de marca comerciales, que en informe se acompañan en el primero otrosí.

3. Que, asimismo, registró la marca MICA en Colombia y en Argentina, de acuerdo a los certificados acompañados.
4. Que, por otra parte S.A.C.I. FALABELLA, es la creadora, usuario y quien ha posicionado en Chile el signo MICA.
5. Que, como es un hecho "público y notorio", de acuerdo a las pruebas que se adjuntan en otrosí de esta presentación, dan cuanta que sin lugar a dudas reviste el carácter de famoso y notorio, y como tal, es reconocido por todo el mercado nacional. De esta forma, se puede apreciar como el nombre de dominio solicitado incluye en forma principal y sustantiva la marca famosa y renombrada de mi cliente, "MICA".
6. Que, es importante señalar, que el nombre de dominio solicitado en autos MYKA.CL, se advierte fácilmente es fonéticamente igual a la marca registrada de mi representada, y no constituye un grado de diferenciación para el consumidor, no siendo un signo distintivo y bajo ningún punto de vista produce la identidad en el mercado, lo cual no cabe duda que 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.
7. Que, en este sentido, estimamos que el hecho de la igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante.
8. Que, SACI Falabella es titular de marcas famosas en el mercado, hace uso efectivo de ellas y obrando de buena fe, asimismo, ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional, siendo ello un hecho público y notorio.
9. Que, más aún mi representada se ha preocupado de inscribir el nombre de domino mica.cl. Cabe hacer presente al señor Árbitro, que mi representada está defendiendo nuestros derechos sobre el signo del cual tenemos un derecho de propiedad, protegido por la Constitución Política de la República y por el resto de la legislación. De esta forma, el primer solicitante pudo haber efectuado la inscripción de otro nombre de dominio como su nombre completo.
10. Que, de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la marca famosa MICA de mi representada, lo que 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.

11. Que, cabe hacer presente, que al ingresar al sitio web es reenviado a otro nombre de dominio, con lo cual busca a través de ello captar a los consumidores y provocar confusión en el mercado virtual.
12. Que, por lo anterior estimamos que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, es inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de S.A.C.I. FALABELLA.
13. Que, a mayor abundamiento, al utilizar una marca comercial, debidamente registrada, se está vulnerando abiertamente un derecho de 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.
14. 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 la imagen comercial, nos referimos a lo que la doctrina internacional marcaria denomina la confusión y la dilución marcaria. En efecto, nada afecta más 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, el primer solicitante ha incurrido precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en función de mi cliente.
15. Que, en nuestra opinión, esta situación es perniciosa para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.
16. Que, el nombre de dominio MYKA.CL se asocia inequívocamente con el nombre con que mi mandante es conocida por el público consumidor, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante. El artículo 14 artículo del reglamento NIC CHILE, el cual 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. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del

dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente".

17. Que, por otro lado el artículo 22 si bien está en el acápite de la revocación, sugerimos al Sr. árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis de mi mandante: "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente "similar" a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

d. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,

e. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.

g. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.

18 Que, asimismo, debemos reiterar el tema de la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, 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 mi 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 mi mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

19. 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, MICA, ES FONÉTICAMENTE IGUAL al dominio de autos.
20. 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 9 de Septiembre de 2010, se provee la presentación del primer solicitante y se notifica dicha resolución a las partes por correo electrónico.

SEPTIMO: Que, con fecha 9 de Septiembre de 2010, se provee la presentación del segundo solicitante y se notifica dicha resolución a las partes por correo electrónico.

OCTAVO: Que con fecha 24 de Septiembre de 2010, don Juan Carlos Valenzuela, en representación de la primera solicitante efectúa una presentación evacuando el traslado señalando lo siguiente:

1. Que, la contraria da como primer argumento de su solicitud el que el Sr. Arbitro haga abstracción del principio "*First Come First Served*" (primero en llegar, primero en ser atendido) dado que "*en muchos casos involucra una profunda injusticia*"
2. Que, la contraparte es generosa en su presentación, dado que se abstiene en señalar que sólo en algunos casos es injusto pero no en todos, como se pasa a exponer. En efecto, es

importante señalar que precisamente en este caso dicho principio no resulta inicuo sino que es un principio informante de carácter eminentemente objetivo que tiene una lógica razón de ser, natural y de plena aplicación el caso que nos ocupa, por cuanto mi representada ha alegado mejor derecho, usando el dominio mika.cl, para productos alimenticios, es comúnmente conocido por ese nombre, es titular de la marca comercial en la cual se encuentra incluido el dominio objetado, lo ha utilizado de buena fe, sin intención de causar confusión en el mercado y para productos de carácter alimenticio que ninguna relación tiene con los productos que nuestra contradictoria comercializa con la marca Mica.

3. Que, en síntesis, tratándose, de un nombre de dominio en disputa con ambas partes alegando tener mejor derecho y con una eventual etapa de prueba, en la cual se rindan probanzas para alegar la supremacía de los derechos que cada parte dice tener, resulta indispensable otorgarle valor al mencionado principio ya que si las pruebas ofrecidas y rendidas resultan medianamente equivalentes en la valoración probatoria que deba efectuar el Sr. Arbitro, la eventual igualdad de derecho de las partes litigantes puede y debe ser interrumpida por la aplicación de este principio que prefiere a aquella parte que primeramente solicitó la asignación del dominio Myka.cl, criterio objetivo y justo que permite dilucidar el mejor derecho de nuestra asignataria sobre el dominio mika.cl.
4. Que, nuestra contradictoria indica como segundo fundamento de su pretendido mejor derecho que ella es una destaca y ampliamente posicionada empresa, tanto en Chile como en Latinoamérica, registrando la marca MICA al amparo de la ley Nº 19.039, siendo creadora además del signo MICA. Agrega que el nombre de dominio mika.cl es fonéticamente igual a su marca registrada, produciendo, la dilución marcaria y la confusión en el mercado de sus marca si la sentencia asigna definitivamente el dominio disputado a mi representada.
5. Que, mi parte no desconoce que nuestro contradictor es legítimo propietario de la marca “Mica” y que tal signo es conocido, pero se equivoca al señalar, sin embargo, que la asignación del dominio Myka.cl produciría dilución marcaria y confusión en el mercado, como se pasa relatar.
6. Que, la dilución marcaria apunta esencialmente a aquella situación que se produce cuando en el mercado y en la publicidad que por él circula entra en movimiento una

expresión idéntica a las marcas y dominios de quien alega sufrir dicho perjuicio, en términos tales de generar un debilitamiento del acerbo o patrimonio comercial vinculado a esas marcas y dominios. Que, en el caso que nos ocupa, en caso alguno estamos en presencia de una dilución marcaria: i.- La marca "Mica" como se acredita de los documentos acompañados por la contraria en el Primer Otrosí su presentación de argumentos de mejor derecho, está dirigido a proteger, artículos de hogar: vg.- juego de comedor, sofás, productos de cama, blanquería, productos y artículos de cocina, esto es, o sea, muebles en general. ii.- Por el contrario, el dominio Myka.cl, se vincula a los productos alimenticios en general y las ventas están dedicadas a expender dichos productos puesto que mi representada a ese giro se dedica, como se expuso oportunamente: importación, exportación, fabricación, comercialización y distribución, por cuenta propia o ajena, de alimentos de toda clase para consumo humano. iii.- Los mercados de mueblería y productos afines para el hogar no son confundibles con los de alimentación. No son ni remotamente homologables, por tanto, no confunden al mercado comprador. iv.- Mi parte utiliza una marca comercial propia, debidamente registrada y a la cual S.A.C.I. Falabella no se opuso oportunamente.

7. Que, la contraparte señala que se vulnerarían los derechos válidamente adquiridos por terceros, de rechazarse la solicitud de S.A.C.I. Falabella. Agrega que nuestra solicitud de dominio es abusiva y realizada de mala fe.
8. Que, nuestro contradictor no señala en que hechos se fundaría la mala fe o el abuso del derecho adquirido que impediría el Registro de Dominio Myka.cl. Es importante tener presente que la contraria hace imputaciones de uso abusivo, aplicación de mala fe, circunstancias de carácter excepcional que deben ser acreditadas por quien las alega, ya que precisamente se presume lo contrario, es decir, el comportamiento de buena fe que es la actitud que ha desplegado mi representada en el uso del dominio asignado.
9. Que, las alegaciones esgrimidas en tal sentido por la contraria, son un discurso carente de contenido real sin apoyo en hechos reales. Sólo transcribe normas, pero los hechos en que apoya su defensa son inexistentes pues mi representada no ha incurrido en ninguna de las hipótesis de revocaciones de las asignaciones de dominio previstas en el art 22 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombre del Dominio.CL.

10. Que, por el contrario, lo que pretende nuestro contradictor es una ampliación abusiva de un derecho del que carece y no la denuncia de una dilución marcaria.
11. Que, el oponente pretende lisa y llanamente abarcar un mercado que le es ajeno. Pretende abarcar una marca Comercial que está inscrita, sin una oposición formal en la instancia y oportunidad administrativa debidas, marca que gramaticalmente se escribe de forma distinta, que fonéticamente es diferente y que está dirigida a un mercado de consumidores que le es ajeno.
12. Que, por último, el Orden Público Económico no se divisa ni remotamente que pueda ser alterado, dado que Myka.cl hace referencia a sus productos Myka que tienen una asociación íntima y clara de los productos Kalibrate, destinado a otro mercado como es el alimenticio, nada más lejos de S.A.C.I. Falabella, que hace referencia con su marca "Mica" a productos mobiliarios, artículos de cama, blanquería, artículos de baño y cocina.

NOVENO: Que con fecha 27 de Septiembre de 2010, SACI FALABELLA, evacua el traslado conferido señalando lo siguiente:

1. Que, el primer solicitante del nombre de dominio objeto de este juicio argumenta en su escrito de mejor derecho, que ellos actualmente tienen en uso su página web, lo cual no es efectivo, ello por cuanto al ingresar el nombre de dominio hace un reenvío a otra página de la cual ellos son los titulares, no teniendo un uso real y efectivo de la misma.
2. Que, en cuanto al hecho de ser ellos titulares de una marca registrada, es importante hacer presente a este tribunal lo siguiente:

Marca registrada por el primer solicitante es:	KALIBRATE MY KA
Nombre de dominio en disputa:	MYKA
Marca registrada Por Falabella:	MICA

De este paralelo podemos concluir diversas cosas:

a) La marca del primer solicitante no es exclusivamente MY KA va acompañada de otra

palabra “Kalibrate” no habiendo por ese solo hecho un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio MYKA. No lo hacer tener un derecho exclusivo en la palabra.

b) Del paralelo podemos ver que el nombre de dominio solicitado, es casi idéntico a la marca registrada de mi representada, y dicho sea de paso el registro de la marca data del año 2002 dando cuenta que este registro es anterior y que la de la contraparte.

c) Fonéticamente, la marca de Falabella es idéntica al nombre de dominio registrado en autos.

3. Que, en cuanto a la fama y notoriedad, es la propia contraria que reconoce la fama y notoriedad de mi representada por consiguiente mi representada tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa.

4. Que, de lo anterior se puede apreciar, que es claro que la expresión MYKA.CL confundirá a los clientes de mi representada en el sentido que precisamente, el nombre de dominio se estructura sobre la base las marcas comerciales de Falabella, siendo un derecho exclusivo de propiedad industrial sobre el elemento característico, determinante y distintivo del nombre de dominio de autos, a saber MICA, el solo hecho de cambiar las letras I por Y, C por K sin lugar a dudas no lo que hace distintivo con las marcas de mi representada antes señaladas.

5. Que, con el objeto de ilustrar nuestros argumentos, es pertinente citar el fallo recaído en el nombre de dominio HOMECENTERS.CL cuyo árbitro fue Ricardo Sandoval López, señala en su considerando *“QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio “homecenters.cl” por parte del primer solicitante constituye una amenaza a las marcas comerciales del segundo solicitante, que pueden verse afectadas por la confusión, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio “homecenters.cl” en función de la marca HOMECENTER, que identifica la marca registrada con la expresión HOMECENTER, puede entenderse que el dominio ya indicado, forma parte de la marca “HOMECENTER” registradas por SODIMAC S.A. y, el hecho de incluir la expresión aludida lleva al consumidor a creer que existe unión entre el dominio así configurado y la marca ya indicada.”* Así, también podemos citar el fallo dictado por este mismo Tribunal, recaído sobre el nombre de dominio AQUAFRAM.CL de fecha 28 de Diciembre del año 2009, que en sus considerandos: *“SEXTO: Que, la adición de la vocal “a” parte del nombre de dominio en litigio, corresponde a una evidente derivación de la expresión*

AQUAFARMA, y, por lo tanto, desde esta perspectiva entre las expresiones "aquafarm" y "aquafarma" existen similitudes idiomáticas evidentes que llevarán a cualquier consumidor desprevenido a pensar que se trata de la misma cosa. Asimismo, y tal como se ha acreditado, el segundo solicitante goza de derechos de propiedad industrial sobre la expresión aquafarma. De esta forma, y atendidos los derechos que el segundo solicitante ostenta es posible concluir que en principio la expresión aquafarm.cl se vincula especialmente con el segundo solicitante, pues sólo éste posee derechos preexistentes. Lo anterior, esta además ratificado por el hecho que sólo el segundo solicitante ha presentado argumentos y pruebas, lo que determina sus legítimos derechos para aspirar a la titularidad del dominio."

6. *Que, p*or otra parte, la doctrina especializada ha señalado sobre el principio *"first come, first served"*, que puede tener aplicación en caso de no existir otros principios que analizar al momento de resolver una litis, y en efecto el autor nacional don Rodrigo Moretti Oyarzun, en su libro "Marcas Comerciales y Nombres de Dominio", quien señala que: *"En síntesis, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho aún; mejor derecho que en nuestro análisis está determinado por el respaldo en marcas comerciales (pág. 55, Editorial Librotecnia).* Tal como es el caso de autos al existir marcas registradas tanto en Chile como en el extranjero.
7. *Que, l*o anterior fue recogido en la sentencia dictada por el árbitro Oscar Torres Zagal, recaída en el nombre de dominio "hinano.cl" de dicha sentencia debemos destacar los considerandos segundo y tercero el cual señala: *"Segundo: Que en relación al fondo de la cuestión debatida, esto es a quién de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio en disputa "hinano.cl", es pertinente establecer que el presente caso debe ser resuelto en consideración al principio de mejor derecho, toda vez que el principio "primero en llegar, primero en el derecho", no puede ser aplicado en el caso sub lite, ya que de acuerdo al mérito del proceso resulta evidente que la litis se ha trabado entre las partes, en atención a que el segundo solicitante se opone a la asignación que pretende el primer solicitante, invocando la existencia de un mejor derecho, cuestión que obliga a desechar como regla de solución de esta controversia o decisoria litis, el resolver el caso con el principio procedimental de "primero en llegar, primero en el derecho", el que en*

consecuencia no se aplicará. Tercero: Que realizada una ponderación a los argumentos y medios de prueba allegados al proceso por las partes en controversia, conforme a los principios de la sana critica y de prudencia y equidad resulta plenamente justificado que el segundo solicitante del dominio en disputa "hinano.cl" Brasserie de Tahiti S.A., le asiste un legitimo interés en la titularidad del mismo, atendido a que es titular en su país de origen de la marca comercial "hinano tahiti" y en Chile del signo marcario "hinano", para distinguir productos de las clases 16, 18 y 25, entre otras, de una data 11 de noviembre de 2004, según consta de los documentos de fojas 36 y siguientes, esto es de una fecha anterior a la solicitud del dominio de autos. Que en este sentido, debe tenerse asimismo, de acuerdo a la prueba rendida, como creador del concepto o término "hinano" al segundo solicitante o demandante.

DECIMO: Que, con fecha 30 de Septiembre de 2010, se proveen ambas presentaciones y se notifica a las partes de dichas resoluciones.

UNDECIMO: Que con fecha 24 de Noviembre de 2011, se recibe la causa a prueba fijándose para tal efecto los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. Esta resolución es notificada a las partes por correo electrónico ese mismo día.

DUODECIMO: Que con fecha 9 de Diciembre de 2011, SACI Falabella efectúa una presentación con un téngase presente y acompañado documentos.

DECIMO TERCERO: Que con fecha 9 de Diciembre de 2011, Sistemas de Alimentación S.A. efectúa una presentación en que solicita que se tengan por acompañados documentos y en un otrosi, acompaña documentos.

DECIMO CUARTO: Con fecha 13 de Diciembre de 2011, se proveen ambas presentaciones y se notifican a las partes de las mismas por correo electrónico.

DECIMO QUINTO: Con fecha 28 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 Sistemas de Alimentación S.A., la calidad de primer solicitante, obrando a su favor el principio *first filed first served*.

SEGUNDO: Que, el primer solicitante acreditó durante el curso del arbitraje que es usuario y de la expresión KALIBRATE MIKA, KALIBRATE y MIKA para distinguir servicios de alimentación y procuración de alimentos y distribución de los mismos.

TERCERO: Que, los productos ofrecidos por la primera solicitante con la expresión MYKA son todos para importación, exportación, fabricación, comercialización y distribución de alimentos de toda clase para el consumo humano. Que, a diferencia de lo anterior, los productos ofrecidos por el segundo solicitante son para utensilios de cocina y hogar.

CUARTO: Que, además el primer solicitante acredito ser dueño de la marca mixta KALIBRATE MIKA, que se encuentra registrada bajo el numero 895056 para distinguir los servicios de distribución de la clase 39.

QUINTO: Que, este arbitro pudo comprobar la existencia y funcionamiento de esta sociedad y que su giro es efectivamente es la venta y distribución de alimentos. Que, desde esta perspectiva es posible entender que el actuar del primer solicitante es de buena fe y tiene justo motivo para litigar.

SEXTO: Que, adicionalmente, y basado en los hechos expuestos anteriormente es posible presumir que la conducta desplegada por el primer solicitante en este caso, ha sido la de proteger una expresión que usa y tiene registrada en un conjunto, para utilizarlo como contacto para sus clientes. Que lo anterior, es una conducta que no atenta con los principios de competencia leal y ética mercantil.

SEPTIMO: Que, desde esta perspectiva, el derecho del primer solicitante deberá confrontarse con el de la contraparte para determinar si este tiene o no “mejor” derecho, que es finalmente lo que este arbitro está llamado a determinar.

OCTAVO: Que, por su parte el segundo solicitante, SACI FALABELLA, ha acreditado ser titular de la marca mica en Chile, Colombia y Argentina. Que asimismo, el segundo solicitante acredito que

utiliza y vende productos con la marca MICA para distinguir productos de cocina, vasos, lozas, cuchillerías y productos relacionados.

NOVENO: Que, para acreditar estas circunstancias el segundo solicitante acompaño copia de los certificados de marca comercial y contenidos de la pagina 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 habiendo el primer solicitante acreditado la existencia de un proyecto real, cuya elección del nombre corresponde a un elemento que es parte de una marca comercial, y que emplea en el mercado para distinguir servicios de venta y distribución de alimentos con que es conocido, parece de la mas mínima lógica reconocer en dicha petición un derecho preferente, sobre todo cuando en este caso el uso que se le dará no corresponde al que el segundo solicitante pretendía darle, gozando además del principio de first come first served.

DUODECIMO: Que, en concordancia con lo anterior, no existen posibilidades de confusión o dilución de la marca del segundo solicitante, pues los rubros en que cada una de las partes se desempeñan son diferentes y no relacionado. Adicionalmente, ambas expresiones han coexistido pacíficamente en el mercado sin confusión de ninguna naturaleza.

DECIMO TERCERO: Que, por lo tanto, la asignación al primer solicitante del nombre de dominio en conflicto no generara una vulneración al Orden Público Económico dado que Myka.cl hace referencia a los productos y servicios Myka que tienen una vinculación directa con los productos Kalibrate, destinado al mercado alimenticio. A diferencia de lo anterior, S.A.C.I. Falabella, utiliza su marca “Mica” para productos mobiliarios, artículos de cama, blanquería, artículos de baño y cocina.

DECIMO CUARTO: Que, entonces es posible concluir que la expresión myka.cl por su uso e historia se vincula principalmente con el primer solicitante, y que la asignación al segundo produciría un menoscabo al primero.

DECIMO QUINTO: Que, de este modo, en este caso es posible aplicar el principio del first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la convicción que Sistemas de Alimentación S.A ha actuado de buena fe y posee un mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisión no importa la lesión de derechos o expectativas del segundo solicitante.

DÉCIMO SEXTO: 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 primer solicitante por el nombre de dominio **"MYKA.CL"** asignándose, en consecuencia a Sistemas de Alimentación 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

Alicia Medel Acuna