Partes: PLUGPLAY E.I.R.L. (MALCOLM STUARTH LUPAYANTE GONZALEZ COMERC INVERS ASESOR Y CAPAC

EIRL)

SODIMAC S.A.

En Santiago de Chile, a tres de agosto de dos mil siete.

**VISTOS** 

1.- Que por oficio 06751 de 23 de octubre del año en curso, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por asignación del nombre de dominio **plugplay.cl** suscitado entre PLUGPLAY E.I.R.L. (MALCOLM STUARTH LUPAYANTE GONZALEZ COMERC INVERS ASESOR Y CAPAC EIRL), RUT: 76.499.710-7, domiciliados en Arlegui 440, local 123, Galería Arcadía, Viña del Mar, Viña del Mar y SODIMAC S.A., RUT: 96.792.430-K, representada por los Sres., Flavio Belait y Christopher Doxrud, domiciliados en Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 3092, Santiago, Santiago.

- 2.- Que por carta de fojas 5 se aceptó el arbitraje, y se citó 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 vta.
- 3.- Que a fojas 8 consta realización de la audiencia decretada en autos con la comparecencia de ambas partes. Llamadas las partes a una conciliación, no es posible llegar a acuerdo por lo que se fijó derechamente el procedimiento arbitral, lo que fue notificado a las partes personalmente.
- 4.- Que a fojas 10 la primera solicitante presenta su escrito de alegaciones de mejor derecho. En cuanto a los hechos señala que con fecha 26 de abril se hace su solicitud de inscripción con el número de proceso 20060426161733 en Nic Chile. Posteriormente, con fecha 2 de junio se reitera la solicitud de inscripción del dominio plugplay.cl, la que es admitida a trámite en el Registro de Nombres del Dominio CL con el número de proceso 20060602151742. Finalmente con fecha 11 de julio del 2006 se hace solicitud de inscripción del dominio plugplay.cl, la cual es admitida a trámite en el Registro de Nombres del Dominio CL con el número de proceso 20060711043721, solicitud que se cancela con factura №199461 el 10 de agosto del 2006.

Agrega que el numeral 10 del Reglamento del Registro de Nombres de dominio "CL" dispone que "En caso de que haya más de una solicitud de inscripción en trámite para ese nombre de dominio, dicha habilitación sólo podrá autorizarse respecto de aquella solicitud que haya sido recibida en primer lugar". Hace presente al respecto que el dominio que registra Sodimac S.A. se hace con fecha 04 de agosto de 2006, fecha posterior a la de esa parte, realizada el 11 de julio del 2006.

Agrega que con respecto de las revocaciones de los dominios el Reglamento hace referencia a lo siguiente: "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. Sostiene que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 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; Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. "

Agrega que en relación a esto, Sodimac S.A. es titular del Registro Nº 615.175 de la marca comercial PLUG que distingue productos de las clases 7, 9 y 15, por lo que no habría coincidencia de marca de producto o servicio en la solicitud del dominio plugplay, además de ser Sodimac S.A. principalmente reconocido por los productos de las clases 7 y 9. Sostiene que esa parte ha probado haber actuado de buena fe, pues consultó en el Departamento de Propiedad Industrial (www.dpi.cl) el registro de la marca PlugPlay, obteniendo como resultado que no había marcas coincidentes. Precisa que al consultar por la marca Plug & Play sólo se encontró el registro de la Marca Festival Plug & Play, solicitado por ESPINA Y ESCALONA LIMITADA, Rut: 78.413.030-4 con clase 41 que incluye educación, formación, esparcimiento; actividades deportivas y culturales, espectáculos; incluyendo organización de recursos, festivales, eventos, seminarios, conferencias, encuentros, talleres y todo tipo de espectáculos relacionados con el canto, la música). Agrega que no obstante lo anterior, el termino Plug & Play suele aparecer como anglicismo, (también plug'n'play o P'n'P) parece haberse acomodado al castellano como enchufar y listo, aunque se propone como enchufar y usar.

Agrega que con fecha 23/10/2006 se registró un dominio con la denominación Plug.cl, fecha posterior al 4/08/2006 (fecha que solicita la inscripción de dominio Sodimac S.A.) por el Sr. Mauricio Mazzarelli Oneto, denominación idéntica al Registro Comercial de Sodimac. S.A.

Hace presente luego que a partir del 10 de abril del presente año, Malcolm Stuarth Lupayante González Comerc Invers Asesor y Capac Eirl, utiliza el nombre para denominar su tienda de Instrumentos Musicales, fecha a partir de la cual, se hace conocido por esa denominación, a pesar de no tenerla como marca registrada, emplea papelería legal (facturas, boletas, notas de crédito, etc.) y folletería (tarjetas de presentación, volantes, pendones y avisos publicitarios, etc.). Sostiene al respecto que esta actuación quedaría enmarcada en las hipótesis previstas en el Reglamento de Nic Chile para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe.

5.- Que a fojas 11 la segunda solicitante presenta su escrito de alegaciones de mejor derecho, solicitando se asigne el nombre de dominio en disputa a esa parte, en base a los siguientes antecedentes: En cuanto a los hechos y en lo relevante, sostiene que la solicitud del nombre de dominio en disputa por su representado se funda en el hecho que esa parte es titular del registro de la marca comercial plug, por la que distingue a todos los productos de las clases 7, 9 y 15, haciendo presente que los productos de la clase 15 del clasificador internacional de Niza se refiere precisamente a Instrumentos de música, que son precisamente los productos publicitados por la contraria. Asimismo, el segmento play que conforma el dominio en disputa es irrelevante, por su carácter genérico y descriptivo para este tipo de artículos (instrumentos de música) ya que en español significa tocar siendo en consecuencia el segmento plug el más destacado y sobresaliente. Agrega que el regsitro de la marca plug se sustenta en el hecho que es una de las numerosas marcas de propiedad de SODIMAC S.A., que emplea para la publicidad de sus diversos productos asociados a sus establecimientos de comercio que en la actualidad expenden todo tipo de artículos.

Señala que en efecto es un hecho innegable que SODIMAC S.A. constituye una famosa y reconocida empresa nacional, con imponentes establecimientos en cuyo interior los consumidores se ven enfrentados a diversas marcas. Por lo mismo, es titular de numerosas marcas asociadas a SODIMAC S.A. que son comercializadas o tienen el proyecto de serlo en sus establecimientos, entre ellas plug para vender todo tipo de productos asociadas a las clases 7, 9 y 15.

Estima que estas razones hacen sostener que su marca merece la máxima protección frente a actos desarrollados por inescrupulosos , que lo único que pretenden es apropiarse de su identificador a través de diversos medios, entre ellos la Internet, hecho que se conoce como la ciberpiratería, con mínimas derivaciones, como es agregando términos genéricos, en este caso el vocablo PLAY.

Agrega que en la especie, la solicitud pretendida por el primer solicitante como nombre de dominio .cl sólo es una imitación de la marca comercial de su mandante. Frente a estos hechos, que un tercero sin relación alguna con SODIMAC S.A. pretenda adquirir para sí el nombre de dominio plugplay.cl sólo responde a una clara y burda imitación de una marca de la cual pretende aprovecharse.

Sostiene que Sodimac S.A. es propietario exclusivo y excluyente de la siguiente marca comercial PLUG, productos, clases 7,9 y 15, Registro 615175, de 31 de diciembre de 2005.

Agrega a continuación antecedentes que no se condicen con el objeto de este juicio, sino con un supuesto conflicto "alambra.cl".

En cuanto al Derecho invoca el artículo 10 del Reglamento de Nic Chile, en cuanto faculta a cualquier persona que estime que sus derechos se han visto afectados para presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje, sin perjuicio que existe la posibilidad que haya un avenimiento o bien haya un desistimiento de por medio, correspondiendo al segundo solicitante acreditar un mejor derecho al nombre de dominio en disputa.

Invoca además el artículo 14 del Reglamento antes citado, en cuanto radica en la responsabilidad de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la república y que no vulnere derechos de terceros. Al respecto, sostiene que SODIMAC S.A. posee derechos de propiedad sobre la marca singularizada, adquiridos con anterioridad, los cuales se encuentran debidamente amparados en derecho, artículo 19N° 25 CPR y 2 Ley 19.039, y mediante los registros respectivos en el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía.

Sostiene que en consecuencia no resulta legítimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de dominio plugplay.cl, cuyo elemento central constituye el identificador que su cliente utilizará para los productos distinguidos, siendo el vocablo play un simple genérico, en particular para los artículos de la clase 15.

Agrega que como una muestra clara, que permite ratificar lo expresado, considera necesario hacer mención a lo establecido en los números 20 y siguientes del Reglamento, que estima avalan desde todo punto de vista lo que esa parte sostiene. Señala que si bien no se trata éste de un conflicto de revocación de nombre de dominio, en ese artículo se establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia.

Invoca luego lo señalado por la Comisión Preventiva Central al conocer la denuncia contra Euromarmoles S.A., "La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectados a la Red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios".

Estima que la contraria es un solicitante inescrupuloso que pudiera eventualmente distraer la atención de los consumidores ofreciendo productos y/o servicios idénticos a los de sus mandantes, quienes no tienen por qué permitir que un tercero, ajeno a su persona, pretenda cualquier clase de apropiación respecto de sus marcas.

Estima que por lo anterior, de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por sus representados, como titulares legítimos de una marca comercial y, en segundo lugar, inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los productos y establecimientos de sus mandantes, que a través del eventual sitio web plugplay.cl fueran promocionados y en consecuencia esa parte podría ocupar la red a través de la dirección <a href="https://www.plugplay.cl">www.plugplay.cl</a>, ofreciendo a los consumidores productos que se encuentran protegidos por la marca plug de su mandante. Estima que en definitiva ha quedado demostrado el mejor derecho de su mandante, por lo que procedería la eliminación de la solicitud de la primera solicitante y la asignación del dominio a esa parte.

- 6.- Que la segunda solicitante para acreditar su mejor derecho rindió prueba documental, consistente en Fotocopia simple de certificado de registro marcario 615.175, Marca PLUG, productos, clase 07, 09 y 15, para todos los productos de las clases, de fecha 31 de diciembre de 2001, de fojas 16.
- 7.- Que a fojas 18, la segunda solicitante pide se tenga presente que el primer solicitante ha olvidado que la naturaleza de este tipo de procedimientos es demostrar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, entendiéndose por tal, algún título que justifique el nombre en cuestión. Siendo así, resulta que el primer solicitante no ha acompañado pruebas que acrediten algún derecho o título que le permita justificar su solicitud, sino que se ha limitado a expresar dichos, mientras que esa parte se ha preocupado de demostrar claramente que es titular de la marca comercial PLAY, derecho que ha sido reconocido por la otra parte en su libelo, limitándose a disminuirlo con argumentos muy débiles, tales como que plugplay no coincide con la marca PLAY (SIC).

Sostiene que lo anterior es improcedente, toda vez que esa parte estima que el segmento PLAY es totalmente genérico en relación a lo que se refiere a instrumentos musicales, productos amparados y protegidos enm la clase 15. Siendo así, estima que el elemento más destacado y sobresaliente del dominio solicitado es PLUG, idéntico a la marca de propiedad de SODIMAC S.A. ajustándose plenamente la oposición deducida por su representada a lo dispuesto en el Reglamento Nic Chile, que contempla la posibilidad de demandar de revocación los dominios que sean engañosamente similares a marcas registradas.

Finalmente, destaca que ha sido el propio primer solicitante quien ha reconocido el uso del nombre de dominio para denominar su tienda para la comercialización de productos que su representada protege para con su marca comercial, esto es, instrumentos musicales, clase 15 del clasificados Internacional de Niza.

8.- Que a fojas 22 se citó a las partes a oír sentencia.

## **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que los nombres de dominio constituyen identificadores mnemotécnicos que cumplen una función técnica esencial para el buen funcionamiento de la Red Internet, que es coadyuvar a la localización de una página o sitio web que forma parte de la telaraña mundial de información. Esta función la pueden desempeñar desde el momento que son ingresados en alguna de las bases de datos que dentro del sistema global y distribuido, han sido reconocidas dentro del Sistema de Administración de Nombres de Dominio (DNS) ya sean gTLDs o ccTLDs, prestación que en nuestro país se desarrolla en el marco de un contrato en que el prestador es NIC Chile. Se trata este de un sistema en que no es posible admitir la subsistencia de dos signos idénticos bajo un mismo TLD, esto es, como parte integrante de una misma base de datos.

SEGUNDO: Que en consecuencia a los nombres de dominio les asiste un carácter instrumental, en tanto constituyen una dirección electrónica de las distintas páginas web que subsisten en la Red. Sin embargo este carácter se ve diferenciado respecto de otros directorios que conociéramos tradicionalmente, tales como los telefónicos o incluso aquellos referidos a un domicilio territorial, en que los dominios se construyen a partir de cadenas de caracteres alfanuméricos libremente entrelazadas por los mismos sujetos que requieren el servicio de registro o incorporación y mantención activa del nombre de dominio en la base de datos correspondiente. Esta conformación normalmente los sujetos la harán en base a la legítima pretensión de construir una cadena que sugiera o represente a los usuarios de la red los bienes y/o servicios referidos en las páginas web, o que identifique a sus productores o autores, lo ciertamente se ha visto potenciado por las estrategias de trademarketing. Sin embargo esta distintividad no es connatural al nombre de dominio sino que habremos de buscarla en la intención de los solicitantes, manifestada en el uso del nombre con una correspondencia necesaria del signo y el sujeto, la actividad, producto o servicio específico relacionado usualmente por el mismo o sus representados, manifestada en las páginas web que se direccionen a través de los mismos. Es así la doctrina progresivamente le reconocen una "secondary meaning" o "distintividad sobrevenida", la cual cobrará importancia en el momento que el contenido de las páginas web alojadas bajo un nombre de dominio se condigan con la representación primaria (potencialidades identificadoras del mismo)

**TERCERO:** Que en el caso de autos, la segunda solicitante basa su mejor derecho en la titularidad marcaria sobre el término plug, para las clases que señala, hecho no controvertido en autos.

Sin embargo, analizada la Base de datos del registro de nombres de dominio Nic Chile, se aprecia que existen 8 dominios inscritos que contienen dicha expresión, uno de los cuales es precisamente PLUG.CL, exacto a la marca que invoca esta parte, dominio que convive pacíficamente con los derechos de esta parte, lo que debilita el argumento de esta parte. Asimismo se aprecia que de los restantes dominios aludidos, "plugandplay.cl", "tms-plug", "unplugged", "motounplugged", "mini-plug", "2plug" son de terceros, mientras que plugelectric.cl es de titularidad de SODIMAC S.A., registrado en abril de 2006, y a esta fecha sin uso, lo cual debilita aún más la argumentación de esta parte, en cuanto a su capacidad para demostrar un interés legítimo de la empresa SODIMAC S.A. para identificarse en la red a través del término en disputa.

**CUARTO:** Que en materia tecnológica es de común ocurrencia el uso de anglicismos, uno de los cuales es precisamente plug&play como una forma de señalar que se trata de un dispositivo que no requiere mayor esfuerzo en su instalación y puesta en funcionamiento. Este morfema ha alcanzado un uso frecuente como término compuesto, sin que los usuarios usen individualmente los términos plug o play para denotar este concepto.

**QUINTO:** Que de su parte, revisada la página web plugplay.cl actualmente alojada bajo el dominio en disputa se aprecia que bajo ella se comercializa equipamiento tecnológico referido a "música y tecnología", sin que se aprecie una afectación o menoscabo a los derechos de la segunda solicitante.

**SEXTO:** Que en el caso de autos, las partes están contestes en cuál de los solicitantes presentó primero su solicitud, y conforme lo antes analizado, no existen antecedentes en autos que permitan sostener que se ha roto el equilibrio dado por la igualdad de las partes, para efectos de resolver la no aplicación del principio "first come first served", por lo que deberá desecharse la solicitud del segundo solicitante, consolidando el dominio en el primer solicitante.

**SEPTIMO:** Que en todo caso, para el evento que el primer solicitante de un mal uso al nombre de dominio, siempre queda abierta la posibilidad que el segundo solicitante inste una acción de revocación, en resguardo de sus derechos.

**OCTAVO:** Que en todo caso no existen antecedentes que permitan sostener que el segundo solicitante haya litigado temerariamente por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y Visto además lo dispuesto en el Reglamento para la administración del Registro .cl

SE RESUELVE.

Asígnese el nombre de dominio plugplay.cl en disputa al primer solicitante PLUGPLAY E.I.R.L. (MALCOLM STUARTH LUPAYANTE GONZALEZ COMERC INVERS ASESOR Y CAPAC EIRL), 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. cdoxrud@jl.cl; fbelair@jl.cl; mail@jl.cl; malcolmya@gmail.com; fallos@legal.nic.cl; ldonoso@uchile.cl