Arbitraje por la asignación de nombre de dominio "tumetrocuadrado.cl"

## **Rol 07111**

En Santiago a 18 de junio de 2007, se resuelve lo siguiente:

#### **VISTOS:**

- 1. Que por oficio Nº 07111 de fecha 15 enero de 2007, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Arbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio "tumetrocuadrado.cl";
- 2. Las partes de dicho conflicto eran Christian Adolfo Vallotton Valenzuela y Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
- 3. Que con fecha 16 de enero de 2006 se acepto la designación y se cito a comparendo para el día 1 de febrero de 2007;
- **4.** Que al día de la citación, esto es 1º de febrero de 2007, sólo asistió el segundo solicitante, se realizo el comparendo, se fijaron las bases de procedimiento, dejándose constancia de la consignación.
- 5. Que con fecha 9 de marzo de 2007 la parte Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. acompaña demanda y consigna el remanente de los honorarios del árbitro.

- 6. Que con fecha 20 de marzo de 2007 se dio traslado.
- **7.** Que con fecha 12 de junio de 2007 se cito a oír sentencia, no habiéndose evacuado el traslado respectivo.
- **8.** Que la primera solicitante debidamente notificada no allega ningún antecedente a los autos, que justifique su derecho; por otra parte, la segunda solicitante si lo hace.
- **9.** La segunda solicitante señala lo siguiente:

RODRIGO LEON URRUTIA, abogado, patente al día, domiciliado en Hendaya 60 Piso 4, Las Condes, Santiago, en representación de METRO S.A., domiciliada en Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1414, Santiago, en autos sobre la asignación del nombre de dominio TUMETROCUADRADO.CL, a UD. respetuosamente digo:

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Network Information Center Chile, para el funcionamiento del Registro de Dominios.CL, su Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y según lo fijado por las partes en el comparendo de conciliación y fijación del procedimiento de autos, dentro de plazo y en forma legal, vengo en solicitar, en base a los argumentos de hecho y de derecho que expondré, sea asignada a mi representada, METRO S.A., el nombre de dominio TUMETROCUADRADO.CL.

## I.- FUNDAMENTOS DE HECHO.

El primer solicitante solicitó el registro de la expresión TUMETROCUADRADO.CL como nombre de dominio de Internet,

Dentro del plazo legal de acuerdo al artículo del 10 Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, mi mandante METRO S.A., solicitó el mismo nombre de dominio TUMETROCUADRADO.CL.

Posteriormente, luego de no prosperar la mediación contemplada en los artículos 1 y 2, del Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje, se procedió a la designación del árbitro respectivo por NIC CHILE.

Por último, y luego de que no llegarse a un acuerdo, se dictaron las normas de procedimiento para el presente arbitraje.

# II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- Criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio.

La Internet en 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 nuestra doctrina ha señalado que la Internet es un fenómeno económico, un fenómeno psicológico pero que en

definitiva "no es un fenómeno jurídico", queriendo decir con esto, que la Internet no es, o no debiera ser una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino por el contrario como una actividad humana más, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano como lo son el fomento de la iniciativa individual. En esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico 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 una protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de mi mandante, y se traduce en una 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 caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados. En este sentido, queremos que este caso sea evaluado más allá de la

tentación de aplicar simplistamente el 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 estos jueces han ido mas allá del miope criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada y mi mandante solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Señor Arbitro, no sea víctima de la trampa "first to file" que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.

## 2.- La actividad desarrollada por METRO S.A.

La actividad desarrollada por la empresa METRO S.A. es por todos bien conocida. El METRO, es un servicio de transporte expedito, seguro y económico, convirtiéndose en las dos últimas décadas en un medio esencial para la actividad de económica de la Región Metropolitana. Al respecto, podemos dar un dato objetivo, METRO S.A. transportó los 3 primeros meses del año 2006, según cifras del INE, a *66 millones 946 mil* pasajeros, siendo el medio de transportes que más personas movilizó en nuestro país sustentada en una red de transporte interconectado.

Pues bien, dado el carácter que poseen los servicios entregados por mi mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser la empresa Nº1 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, diversos conceptos, entre los cuales se pueden señalar: METRO RED, METRO CLUB, CLUB METRO, METRO A METRO, METROARTE, METROBUS, etc, etc.

El nombre de dominio de autos constituye <u>una marca comercial</u> registrada de mi cliente METRO y más aún, que constituye una marca famosa y notoria a nivel nacional.

En efecto, como se puede apreciar de los documentos acompañados en un otrosí de esta presentación, mi representada es titular de más de 200 marcas comerciales y 30 nombres de dominio .CL. que contienen en forma directa y expresa el término METRO.

El nombre de dominio, TUMETROCUADRADO.CL, de asignarse a la parte contraria, presentará confusiones en los clientes de METRO SA en la medida que se le asociará al METRO y a toda su presencia comercial, social y nacional.

Más aún, "TU METRO CUADRADO" es una sigla que se utiliza para promocionar el uso racional del Metro dentro del plan del Transantiago, como se acreditará en el proceso, sin perjuicio de ser un hecho notorio al viajar en metro y ver la publicidad en las estaciones del Metro de Santiago.

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, 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, la parte contraria ha incurrido precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en función de mi cliente, vinculándolo a una marca comercial como lo es "METRO" o la semejanza con una empresa

renombrada como "METRO SA". Es más, si analizamos la conducta desplegada por el primer solicitante podremos advertir que la solicitud de autos es arbitraria.

La solicitud del nombre de dominio por la contraparte vulnera claramente los intereses de mi representada METRO S.A. Al respecto cabe hacerse las siguientes preguntas:

¿Es justa la situación en donde un tercero se aprovecha del prestigio ganado por otra?

¿Favorece un saludable desarrollo económico, el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra?

En nuestra opinión, este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.

El concepto TUMETROCUADRADO.CL no solamente se estructura en base a la marca comercial que identifica en el mercado a mi mandante METRO S.A., sino que peor aún, se está utilizando una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión y atacando a mi cliente como queda claro del uso actual del nombre de dominio

TUMETROCUADRADO.CL. En este sentido, estimamos que el hecho de la igualdad de conceptos, el cual será abordado posteriormente, 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 solicitado del dominio hasta que dicte la sentencia se correspondiente".

Por otro lado el artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE, 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.

Hoy la visión del conflicto 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.

Asimismo, debemos reiterar el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de mi representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de mi

representada y 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 sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

El punto central de la argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo 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. 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, en este contexto es válido hacerse la siguiente pregunta:

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.

#### 4.- Conclusión

De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir la parte contraria el concepto con TUMETROCUADRADO.CL dado consumidores que los identificaran, casi de manera automática con mi mandante METRO S.A.

Asimismo, todo este 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 anterior, estimamos que la parte contraria **no posee** un derecho equivalente al nuestro, En suma, buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, uso efectivo, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, y una clara mala fe de la parte contraria, son todos estos elementos que perfilan a mi mandante como titular de "un mejor derecho" y más aún, "del único derecho" para optar al

## dominio en cuestión.

En razón de todas las consideraciones mencionadas y de las facultades que el reglamento del ha dotado a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, venimos en solicitar se conceda el registro del nombre de dominio TUMETROCUADRADO.CL a la empresa que represento, en razón de los antecedentes de hecho y de derecho que hemos expuesto en esta presentación.

## POR TANTO,

En consideración a los fundamentos de hecho expuestos, preceptos legales citados y lo dispuesto en el Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL,

<u>A UD. PIDO</u>: Tener por presentada, dentro de plazo, la presente demanda de asignación de nombre de dominio, someterla a tramitación y, en definitiva, resolver que el nombre de dominio en cuestión TUMETROCUADRADO.CL, sea asignado a mi representada METRO S.A., con expresa condena en costas a la parte demandada.

- **10.** El segundo solicitante, en apoyo a su pretensión acompaña los siguientes documentos:
- 1.- Lista nombres de dominio de mi representada en que aparece en

forma principal la expresión METRO.

- 2.- Lista de marcas de marcas comerciales de mí representada en que aparece en forma principal la expresión METRO.
- 3.- Los documentos que dan cuenta de mi personería y de mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión,
- 4.- Cheque girado a nombre del Sr. Arbitro por concepto de honorarios arbítrales.

#### **CONSIDERANDO:**

- 11. Que el primer solicitante no acompaño antecedente alguno que el primer solicitante si lo hizo. Que el segundo solicitante da sólidos argumentos jurídicos, acompaña marcas comerciales, registros de dominios, etc.
- **12.** Que el primer solicitante no da muestras de ningún interés en el nombre de dominio.
- **13.** Visto lo dispuesto en los artículos 5, 7 y 8 del Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Dominio CL, resuelvo:

#### **RESUELVO:**

Asignase el nombre de dominio "tumetrocuadrado.cl" a la parte Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., no se condena en costas a la primera solicitante.

Notifíquese la resolución por correo electrónico a las partes y a NIC
Chile.
Resolvió el Juez Árbitro Pablo Cánovas Silva.
Firman como testigos, Mónica Guzmán Dodis y Marlene Tapia.
Juez Arbitro.