SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
unimas.cl

Santiago, viernes veintiséis de agosto de dos mil once.-

VISTOS:

Con fecha 10 de diciembre de 2010, la sociedad Comercializadora Internacional Unimas Limitada, con domicilio en Condell Nº 1876, Ñuñoa, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "unimas.cl".

Posteriormente, con fecha 4 de enero de 2011, la sociedad SR Inmobiliaria S. A., representada por Porzio, Ríos & Asociados, ambos domiciliados en El Golf 40, Piso 13, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "unimas.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 14050 de 18 de abril de 2011 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales

según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambas partes, sin que se produjera avenimiento, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 41 y 88, los respectivos solicitantes, hicieron valer sus derechos solicitando en definitiva se les asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 108, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos.

A fs. 111 y 113, las partes evacuaron el respectivo traslado.

A fs. 118, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido. “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio unimas.cl”.

A fojas 124, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 10 de diciembre de 2010, la sociedad Comercializadora Internacional Unimas Limitada, solicitó la inscripción del nombre de dominio “unimas.cl”. Que posteriormente, con fecha 4 de enero de 2011, la sociedad SR Inmobiliaria S. A., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “unimas.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del

Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada ambas partes, sin que se produjera avenimiento, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Que, la parte del primer solicitante en el período de discusión alegó que es una sociedad limitada, entre dos socios y que habría sido creada el 9 de marzo de 2009 y que se habría publicado en el Diario Oficial el 6 de abril del mismo año y que se dedicaría a la comercialización y arriendo de señaléticas viales. Que posteriormente, la empresa habría cambiado de socio y ampliado su rubro a la comercialización de tecnología satelital y cambia de nombre a "Comercializadora Internacional Unimas Ltda."

Agrega, que sus principales proveedores de tecnología satelital serían empresas alemanas y que estarían orientados a ser proveedores de grandes empresas que ofrecen al mercado el servicio de televisión pagada. Que en el rubro de señalética vial serían fabricantes principalmente de postes peatonales y carros flecha, utilizados por empresas constructoras.

Argumenta, que sus observaciones a esta demanda, serían que estaría orientada a ser proveedora de otras empresas del rubro de la construcción y telecomunicaciones y que no tendría por finalidad llegar a personas naturales; que los artículos que comercializaría, no serían bienes de consumo final que le sirvan

al consumo familiar; que no contaría con locales de venta abiertos a público; que su página www.unimas.cl, no estaría orientada a la promoción, ni ventas de productos en línea, ni considera publicidad orientada a un consumo masivo; que sus correos electrónicos que usa en su trabajo, serían bajo el dominio unimas.cl y que el significado de UNIMAS, sería la unión de las primeras letras de los nombres de sus hijos y señala que son Magdalena, Agustín y Sebastián.

Que por último expresa, que el nombre del sitio unimas.cl, no debería llevar a error ni a confusión, de los clientes de ninguna de las dos compañías solicitantes.

TERCERO: Que de acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del segundo solicitante en el período de discusión expresa que es la sociedad en conjunto con Rendic Hermanos S.A., y que serían los dueños de la marca "Unimarc" y del conjunto de activos que conformarían la cadena de supermercados del mismo nombre. Agrega que tanto SR Inmobiliaria S.A. como Rendic Hermanos S.A., serían empresas relacionadas y filiales del mismo grupo empresarial (SMU) y que en consecuencia el origen empresarial de los servicios ofrecidos por ambas sería el mismo.

Luego el segundo solicitante se refiere a la empresa Unimarc, que habría nacido en el año 1961, con el nombre de Cooperativa Unicoop y que en el año 1982 habría sido comprada por el Sr. Francisco Javier Errázuriz, quien la habría renombrado Unimarc. Agrega que en el año 2008, Unimarc, habría sido adquirida por la sociedad SR Inmobiliaria S.A., la cual junto con otras sociedades habría conformado el consorcio SMU, el cual habría anexado a una serie de cadenas regionales como Deca, Bryc, Korlaet, Cofrima y que sería la red de supermercados más grande de Chile. Señala también que al concluirse que la marca "Unimarc" encerraba gran potencial, dado su alto nivel de recordación en el público consumidor, decidió mantener dicha marca para distinguir sus casi 250 supermercados.

A continuación señala que a fin de resguardar sus derechos sobre la expresión Unimarc, se habrían registrado las marcas comerciales “Unimarc” y marcas que comienzan con el prefijo “Uni”, y al efecto cita las marcas “Unimarc”, “Unired”, “Unipuntos”, “Uniclub Sport”, “Uni Express”, “Unicoop”, “Uniwear”, “Unicare”, “Unitea” y “Unihome” , y agrega que todos estos registros, habrían sido concedidos con mucha anterioridad a la solicitud de autos del primer solicitante, del nombre de dominio “unimas.cl”.

Además agrega, que sería titular de los siguientes nombres de dominio: unimarc.cl, uniclub.cl, uniexpress, unired, unimarc.com.

Afirma que de los antecedentes que habría acompañado a los autos, se concluiría que “Unimarc” correspondería a una creación original que hizo, que sería reconocida y con un buen nombre y fama en el mercado nacional.

Argumenta que la marca “Unimarc”, estaría indisolublemente asociada en el inconciente colectivo del público consumidor a sus productos y no de otros servicios o productos ofrecidos por terceros y que acompañaría a los autos abundante publicidad sobre este punto. Que por lo anterior, se haría difícil sostener que una persona no conozca la marca “Unimarc”.

Esgrime que por lo anteriormente dicho, aparecería de manera evidente que la actitud del primer solicitante al pedir el nombre de dominio “unimas.cl”, casi idéntico al de su marca ampliamente conocida, revelaría su mala fe de manera clara e indubitable, ya que estaría tratando de apropiarse de un nombre de dominio que resulta ser casi idéntico a su marca y a su empresa ampliamente conocida.

Señala que por tener un gran número de marcas y nombres de dominio que contendrían el prefijo “Uni”, que por lo mismo sería titular de lo que en doctrina se denominaría “familia marcaria”, por lo que el dominio de autos al tener dicho prefijo, sería asociado por el consumidor a su familia marcaria. Además, que de

otorgarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría un gran beneficio para dicho solicitante, ya que se beneficiaría de la fama y del buen nombre del segundo solicitante y provocaría confusión a los terceros, público usuario de Internet.

Que además, si los servicios proporcionados por el primer solicitante son deficientes, se vería perjudicado, lo que resultaría contrario a derecho y a las mínimas normas de competencia leal.

Expresa que los primeros solicitantes, no serían titulares de registro marcario alguno para "Unimas", lo que sería lógico por las semejanzas existentes entre su marca "Unimarc" y la marca "Unimas".

Agrega que es titular de la marca "Unimarc" para distinguir productos de la clase 9, registro 749.894 y que según lo observado en la página Web del primer solicitante, se dedicarían a la venta de productos de la clase 9, y que si bien reconoce que este Juez Árbitro, no tiene competencia para conocer de una infracción marcaria, la asignación del nombre de dominio "Unimas" al primer solicitante, podría servir de vehículo para la comisión de tal infracción.

Que en cuanto a los fundamentos de derecho, se refiere a los conceptos generales de los nombres de dominio, a las normas contenidas en el "Reglamento Para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl", sus normas sobre revocación, su Art. 14.

Argumenta que el principio "First Come First Served", no sería aplicable, atendida la fama y notoriedad de su marca "Unimarc".

Por último solicita que por lo expuesto, tendría un mejor derecho para tener el nombre de dominio en disputa unimas.cl.

CUARTO: Que al evacuar el respectivo traslado, el primer solicitante expresa su desacuerdo y que se siente ofendida por lo dicho en torno a la supuesta mala fe alegada por el segundo solicitante. Así, señala que conoce la marca Unimarc, que

hay un local a pocas cuadras de su casa donde va cada vez que necesita un producto en su cocina y eventualmente detergentes. Pero que habrían miles de otras necesidades que serían cubiertos por otros actores en el mercado, distintos a “Unimarc”, por lo que no cree que el inconsciente colectivo del consumidor, este tan ligado a dicha marca.

Agrega que el que no tenga registrada la marca “Unimas” a su nombre, no implicaría mala fe en su actuar, sino ignorancia y despreocupación en su actuar, ya que en su momento, no lo vieron como algo importante, ni urgente.

Señala también, que no ve como se beneficiaría con la publicidad de un supermercado, ya que ninguno de sus productos, ni servicios ofrecidos los habría visto en algún “Unimarc”, ni en su publicidad.

Reitera que esta dirigida su empresa a proveer a otras del rubro de la construcción y telecomunicaciones, no estando dirigida a personas naturales. Agrega que sus artículos, no son bienes que le sirvan al consumo familiar; que no cuenta con locales de venta abiertos al público; que su página www.unimas.cl, no estaría orientada a la promoción ni ventas de productos en línea, ni consideraría publicidad orientada a un consumo masivo; que sus correos electrónicos de trabajo, serían bajo el dominio unimas.cl y reitera el significado de “Unimas”.

Que habría hecho de manera informal, con alguno de sus clientes, una encuesta sobre sus respectivas compras de postes peatonales, carros de flecha indicadores de tránsito o dispositivos satelitales, y si habrían tenido como alternativa para cotizarlos en el “Unimarc”, y que la respuesta habría sido no, lo que demostraría la diferencia de especialización de los productos de las dos empresas en conflicto, que por si solas serían diferentes y no provocarían ninguna confusión en los clientes.

QUINTO: Que el segundo solicitante al evacuar el traslado respectivo, expresó que lo afirmado por el primer solicitante, en torno a que son proveedores de los

rubros de la construcción y construcciones y que su finalidad es llegar a empresas y no consumidores finales, serían sucesos meramente circunstanciales, ya que su postulación en nada la obligaría, ya que podrían variar su actividad comercial o estrategia de ventas. Además, que el objeto social de la primera solicitante, sería amplio y no limitado según la respectiva escritura de constitución. Señala también, que lo dicho por la contraria, no modifica el carácter de acto comercial, lo que sería en definitiva un "uso de marca", de acuerdo al art. 28 de la Ley de Propiedad Industrial y agrega que el uso de la expresión "Unimas" por la contraria, coincidiría con la definición de marca que establecería la legislación vigente y que no importaría si el receptor de la oferta es un consumidor intermedio o final.

Agrega que en cuanto al origen de la expresión "Unimas" por parte de la primera solicitante, iniciales de los nombres de sus hijos (Magdalena, Agustín y Sebastián), sería artificiosa y poco directa, ya que podrían formarse otros nombres o diversas otras marcas alterando el orden de los nombres. Lo que parecería curioso que formaran un nombre tan semejante a otra famosa y de larga trayectoria en el mercado.

Cita el art. 14 del Reglamento de Nic Chile.

Finalmente arguye, que el hecho de constituir una sociedad bajo un nombre determinado, no habilitaría a sus socios, para usar una marca que resulta confusamente similar a una registrada con anterioridad.

SEXTO: Que para acreditar sus pretensiones la parte del primer solicitante acompañó a los autos en forma legal, los siguientes documentos: 1) Copias de facturas de compras; 2) Copias de facturas de ventas de sus productos; 3) Copia de factura de importación; 4) Copia de página de Internet; 5) Copia de constitución de la sociedad y 6) Copias de acta de nacimiento de hijos de Andrea Martuffi.

SÉPTIMO: Que la parte del segundo solicitante para probar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal, los siguientes documentos: 1) Impresiones

de la página Web del Inapi de 22 Registros de las marcas “Unimarc”, “Unired”, “Unipuntos”, “Uniclub Sport”, “Uni Express”, “Unicoop”, “Uniwear”, “Unicare”, “Unitea” y “Unihome”; 2) Impresiones de la página Web de Nic Chile de los nombres de dominio unimarc.cl, uniclub.cl, uniexpress, unired y unimarc.com; 3) Publicidad en diarios “El Mercurio” y “La Tercera”; 4) Impresión página Web www.unimas.cl; 5) Compact disc que contienen avisos publicitarios de “Unimarc” y 6) Impresiones de las páginas Web de la marca “Unimarc” en Facebook y Twitter.

OCTAVO: Que según consta en autos es primer solicitante la sociedad Comercializadora Internacional Unimas Limitada, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en conflicto y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

NOVENO: Que el primer solicitante acompañó a los autos documentación que acredita que su giro es principalmente la comercialización y arriendo de señaléticas viales y productos de telecomunicaciones y que sus clientes son empresas, no personas naturales. Que por su parte el segundo solicitante durante el período de prueba acompañó a los autos documentos que acreditan que su giro es un supermercado, dirigido a personas naturales.

DÉCIMO: Que se desprende de los registros de marcas y nombres de dominio de propiedad del segundo solicitante, que sus derechos se encuentran suficientemente resguardados y que esos son los “nombres” en general, que le interesan e identifican su giro y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habría registrado en su oportunidad, como marca o nombre de dominio, a su nombre “unimas”.

Lo anterior es sin perjuicio que existen marcas comerciales y nombres de dominios, acreditadas en autos, a nombre de un tercero ajeno a este juicio Rendic Hermanos, por lo que no serán tomados en cuenta.

DECIMOPRIMERO: Que el sólo hecho que el segundo solicitante tenga registrado distintas marcas comerciales y nombres de dominio, que contengan el prefijo “uni”, no es suficiente para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante. Además, el hecho que el segundo solicitante tenga derechos sobre marcas que contengan dicho prefijo, no le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que lo contengan, ni impedir que terceros lo soliciten.

DECIMOSEGUNDO: Que además, el nombre de dominio en disputa, es parte de la razón social y nombre de fantasía del primer solicitante, y por el cual es conocida en el mercado y realiza su giro de empresa, muy distinto al giro de supermercado de la segunda solicitante.

DECIMOTERCERO: Que atendida la naturaleza y características propias de los nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial.

DECIMOCUARTO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo solicitante mala fe del primer solicitante.

DECIMOQUINTO: Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante, un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “unimas.cl”, ya que lo expuesto y la prueba rendida por el segundo solicitante, no afectan la validez y prioridad de la solicitud del primero y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “unimas.cl” al primer solicitante esto es a la sociedad Comercializadora Internacional Unimas Limitada

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “unimas.cl” del segundo solicitante la sociedad SR Inmobiliaria S. A.

III.- Cada parte pagará sus costas.

IV.- Los respectivos documentos acompañados por la segunda solicitante, se encontrarán a su disposición por un plazo de 15 días hábiles, desde la notificación de este fallo a NIC Chile, en el domicilio de este Tribunal, transcurridos los cuales serán desechados.

V.- Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y en su oportunidad, por correo electrónico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y remítansele el respectivo expediente.

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 11 - 2011.