

CPC. N° 1183

ANT.: Denuncia de ATIKA S.A. en contra
de EUROMARMOLES S.A. por com-
petencia desleal.
Rol N° 364-01 FNE.

MAT.: Dictamen de la Comisión

SANTIAGO, 05 NOV 2001

1.- A fs. 12, don Claudio Khamis Johanssen, economista, en representación de ATIKA S.A., ambos con domicilio en Av. Pedro de Valdivia N° 1279, Providencia. en adelante ATIKA, ha formulado denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica en contra de la empresa EUROMARMOLES S.A., en adelante EUROMARMOLES, representada por doña Isabel Heresmann Rodríguez, ambas con domicilio en Av. La Paz N° 915, Recoleta.

2.- Funda su denuncia en que ATIKA es una empresa importadora y comercializadora de mármoles, cerámicas, sanitarios y productos similares, con una posición consolidada en el mercado nacional desde hace 23 años; que tiene registrada a su nombre la marca "ATIKA" ante el Departamento de Propiedad Industrial, desde 1979, bajo el registro N° 214.527, según consta a fs. 101 y, además, a fs. 112 y siguientes, conforme a las fotocopias de facturas que acompaña, acredita que EUROMARMOLES le ha comprado sus productos.

3.- Señala también que el uso de la red de Internet como medio de promoción de productos ha ido adquiriendo particular importancia, por ello, a comienzos del año 2000, intentó registrar la denominación ATIKA como nombre de dominio ante el NIC-Chile, solicitud que fue rechazada porque la empresa de la competencia EUROMARMOLES había solicitado y obtenido, el 25 de junio de 1999, la misma inscripción. Agrega, además, que la denunciada EUROMARMOLES no sólo inscribió "atika.cl", sino que, además, inscribió los nombres genéricos "piedras", "cerámicas", "mármol", esto es, tres denominaciones amplias que caracterizan, genéricamente, el mercado.

4.- Agrega, finalmente, que el nombre de dominio en Internet constituye en la actualidad una importante herramienta de marketing y comercialización para las empresas que pretendan hacer de este medio virtual un nuevo campo para el comercio, por lo que la denominación de cada oferente resulta de vital importancia para éste. Por esta razón, estima que la conducta de la denunciada, en cuanto a inscribir como propio en el dominio .cl el nombre distintivo de su empresa, contraría la libre competencia, ya que impide a su representada identificarse adecuadamente en el registro nacional de Internet y, consecuentemente, toda forma de publicidad y comercio de sus productos por esta vía.

5.- El entorpecimiento del desarrollo al comercio electrónico, como conducta contraria a la libre competencia, se confirma, según la denunciante, por la circunstancia que, hasta ahora, la denunciada no utiliza el nombre de dominio

"atika.cl" (no existe página web en dicha dirección, ni correo electrónico alguno bajo esa denominación). Incluso, en el caso de usar dicho nombre de dominio, la situación no mejoraría, ya que, además de que estaría cometiendo una infracción marcaría al utilizar una marca ajena, probablemente provocaría confusión o engaño en el público consumidor, el cual creería que dicha página pertenece a su representada, o que ésta la ha entregado en licencia a la denunciada o que consiente en dicha utilización. La conducta denunciada constituye una alteración a la transparencia del mercado y produce un perjuicio manifiesto a los consumidores, al inducirles a posibles errores. Así la inscripción de casi todos los genéricos del mercado en cuestión, crea la sensación de que se trata no ya del posible sitio web comercial de la empresa, sino de un portal intermediador que relaciona a otros sitios web comerciales de distintas empresas.

6.- De acuerdo con el Decreto Ley N° 211, de 1973, (arts. 1° y 2°, letra f), a juicio de la denunciante, la actuación de EUROMARMOLES importa una conducta tendiente a impedir la libre competencia y, además, constituye un acto de competencia desleal, contraria a los principios básicos de la ética mercantil, ya que, en definitiva, su único objeto es impedir el legítimo derecho de su representada de comercializar sus productos en la red Internet por medio de la dirección que naturalmente le corresponde, esto es, "atika.cl", termina señalando.

7.- A fs. 18, doña Isabel Heresmann Rodríguez, factor de comercio, domiciliada en Av. La Paz N° 915, Recoleta, en representación de EUROMARMOLES S.A., de su mismo domicilio, contestado señala, en síntesis, lo siguiente:

a) ATIKA, expresa, dice poseer el registro marcario N° 214.527, de 24 de agosto de 1979, para proteger la denominación "ATIKA". No obstante, la denunciante no acompaña instrumento alguno que acredite dicho registro, como tampoco certificado de vigencia de dicha inscripción.

b) Tal como lo indica ATIKA, el registro de dicha marca comercial "opera en el mundo de los negocios permanente, exclusiva y excluyentemente con la denominación ATIKA y otras similares". Sin embargo, como bien señala la denunciante, el registro que tiene inscrito sólo le protege en el mundo de los negocios, pero no en el registro de dominios de Internet, regulado en nuestro país por NIC-Chile.

c) La inscripción de dominio "atika.cl" por parte de su representada, no sólo se ajusta a la normativa que reglamenta dichos registros en Internet, sino que es perfectamente legal y no afecta derecho alguno de terceros, pues la única razón que motivó el registro "atika.cl" fue en atención a que Atika es una ciudad de Grecia, de donde se extrae uno de los mejores granitos del mundo. Respecto de la inscripción de diversos nombres genéricos, esto es, "piedras", "cerámicas", "mármol", entre otros, ello también se ajusta a la normativa legal y reglamentaria del NIC-Chile.

d) Con relación al registro en cuestión, no ha existido por parte de EUROMARMOLES "mala fe", ni "abuso del derecho", ni tampoco "alteración de la transparencia del mercado" y mucho menos se ha pretendido "producir un perjuicio manifiesto a los consumidores, al inducirles a posibles errores", pues, reitera la denunciada que para poder registrar un dominio en Internet en nuestro país, se deben seguir todos y cada uno de los pasos señalados en el reglamento del NIC-Chile, dentro del cual se contempla la debida publicidad, por el plazo de 30 días, de la solicitud de inscripción para impugnarla por quien se sienta perjudicado.

e) Por último, señala que la Fiscalía Nacional Económica no es competente para conocer de esta denuncia, aún cuando se invoque el Decreto Ley N° 211, de 1973, que establece normas para la defensa de la libre competencia, y las normas de la Constitución Política de la República, por cuanto el motivo central de la denuncia es "un conflicto de nombres de dominio", para lo cual el propio NIC-Chile tiene su reglamento.

En atención a lo expuesto precedentemente y documentos acompañados, solicita se tenga por contestada la denuncia y, en definitiva, se rechace ésta en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

8.- Mediante presentación de fs. 74 y siguientes, EUROMARMOLES sostuvo que luego de que su representada inscribiera a su nombre el registro "atika.cl", la denunciante solicitó también el registro de dominio "atika.cl", razón por la cual se ingresó la solicitud de ATIKA al mecanismo previsto por el NIC-Chile para la resolución de controversias, produciéndose una disputa, la cual fue tramitada según el reglamento ya citado, desistiéndose ATIKA del reclamo, siendo finalmente adjudicado el dominio en cuestión a EUROMARMOLES, sin que la denunciante hiciese gestión alguna para objetarlo. Agrega que todo lo antes señalado consta en los registros del NIC-Chile.

9.- Requerido el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, sobre el particular, este informó que durante el período de trámite de la solicitud del nombre de dominio atika.cl efectuada por EUROMARMOLES no se recibió ninguna impugnación por parte de ATIKA. Asimismo, ATIKA, no inició ninguna disputa por el nombre de dominio atika.cl en contra de la solicitud presentada por EUROMARMOLES.

10.- En cuanto a las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, según lo informado por el referido Departamento, éstas se reciben exclusivamente por vía electrónica, en la página web www.nic.cl. Para cada solicitud recibida existe un plazo de 30 días para el pago de la tarifa, la cual asciende actualmente a \$ 20.000, cuyo incumplimiento se entiende como un desistimiento. El asignatario de un nombre de dominio es titular de un contrato de servicios con NIC-Chile, mediante el cual éste se obliga a publicar ese nombre de dominio en la zona .cl, en Internet. Esta asignación se realiza por períodos renovables de dos años, debiendo el titular pagar una tarifa por renovación, la que alcanza a \$ 20.000.

11.- Como dato ilustrativo, agrega que respecto de la inscripción en Internet de un nombre de dominio que ya exista como marca registrada en Chile, las consecuencias legales son las siguientes: Si la palabra que se ha elegido como identificador o nombre de dominio, es idéntico a una marca registrada "novedosa" o distintiva, se está en presencia de lo que se denomina "ciberocupación" de nombres, esto es, cuando un tercero inscribe de mala fe, como nombre de dominio, una palabra idéntica a una marca registrada.

Así, se entiende como uso abusivo o de mala fe, de conformidad al artículo 22 del Reglamento: 1) cuando el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca sobre la que tiene derechos el reclamante, 2) que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, o 3) que el nombre de dominio se haya inscrito y se utilice de mala fe.

El Reglamento de Nic Chile, contempla además, formas y procedimientos para acreditar la mala fe, además de formas y procedimientos para la solución de controversias, las que, de conformidad con lo señalado por el referido Departamento, en el caso que nos ocupa no se han utilizado. El dominio atika.cl fue solicitado por EUROMARMOLES, el 25 de junio de 1999, dominio que le fue asignado sin que se trabara ninguna disputa. Con posterioridad a esta fecha no se

ha realizado modificación alguna al dominio; con fecha 16 de julio de 2001, se notificó a EUROMARMOLES que debía pagar la tarifa de renovación por el siguiente período de dos años, cosa que hizo oportunamente, siendo la próxima fecha de renovación el 15 de julio de 2003.

12.- Informado el asunto por el Fiscal Nacional Económico, este ha sostenido lo siguiente:

a) Según consta de autos, ATIKA tiene registrada a su nombre, en el Departamento de Propiedad Industrial la marca "ATIKA", desde 1979, como marca denominativa o como marca mixta (etiqueta).

b) Existe en el país un registro de la marca "ATIKA" otorgado a personas distintas de la denunciante: Registro N° 492.536, a nombre de Reemtsma Cigarrettenfabriken G.M.B.H., para distinguir " tabacos, cigarros y cigarrillos, clase 34 (fs. 85).

c) EUROMARMOLES no ha acreditado ser titular en Chile ni en otros países, de registros de la marca "ATIKA", en ninguna clase del Clasificador Internacional.

d) Según consta de los documentos de fs. 49 a 73, EUROMARMOLES opera en el giro de distribución y comercialización de mármoles y granitos.

e) EUROMARMOLES no ha activado, hasta la fecha, el sitio web correspondiente a su nombre de dominio atika.cl.

f) 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) conectadas 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.

g) En cuanto a los casos de piratería (ciberocupación), en diversos países éstos se han resuelto mediante acuerdos extrajudiciales o con el desistimiento del pirata (lo que también ha ocurrido en Chile); pero muchos de ellos han sido llevados a los tribunales de justicia, dando lugar a diversos pronunciamientos judiciales.

h) La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), luego de realizar un proceso internacional de consultas ("Proceso de la OMPI"), publicó, el 30 de abril de 1999, un "Informe Final", en el cual formula recomendaciones a la entidad actualmente encargada de administrar el sistema de los nombres de dominio, ICANN, destinadas a resolver, en forma global y eficaz, los mayores problemas existentes entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual (que incluyen los derechos de propiedad industrial). Entre las recomendaciones figura la adopción de un procedimiento administrativo de solución de controversias de carácter obligatorio, para los casos de **registro abusivo** de nombres de dominio que infrinjan derechos de marcas (ciberocupación), alternativo a las acciones judiciales que sean procedentes en cada caso.

i) En diciembre de 1999, NIC Chile (Network Information Center Chile), administrado por el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (DCC), puso en vigencia una serie de modificaciones a la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .cl,

estableciendo que será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contrarie las normas sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, los derechos válidamente adquiridos por terceros, y faculta a NIC-Chile para que, en aquellos casos en que el dominio solicitado vulnere y contrarie ostensiblemente las normas y principios referidos, solicite el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje establecido en el Reglamento, en cuyo caso se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente.

Por otra parte, de acuerdo al referido Reglamento, un nombre de dominio puede ser eliminado a petición escrita de la persona que solicitó la inscripción, o "por resolución emitida por las autoridades competentes".

13.- A juicio del Fiscal, la existencia de un procedimiento para solicitar la revocación de un registro de nombre de dominio, no impide al afectado concurrir a los organismos de defensa de la libre competencia si estima que ha existido una contravención a las normas del Decreto Ley N° 211 y en el caso particular de que se trata, es posible concluir, en su opinión, que la denunciada, EUROMARMOLES, ha incurrido en una conducta contraria a la libre competencia, comprendida en los artículos 1° y 2°, letra f), del Decreto Ley N° 211, de 1973, consistente en el registro como nombre de dominio en el dominio .cl, de una marca conocida y notoria a nivel nacional, la cual pertenece a una empresa competidora, denominación que forma parte de su nombre o razón social, y que tiene registrada en Chile, en diversas clases del Clasificador Internacional. De esta manera, habría impedido a la empresa titular de la marca, promover y comercializar sus productos a través del dominio .cl de Internet, creando, además, un factor potencial de error o confusión de los usuarios de ese medio de comunicación, que, obviamente, asociarán el nombre de dominio con la empresa propietaria de la marca.

14.- De lo expuesto, fluye que el debate se centra en dos aspectos fundamentales, por una parte la circunstancia de que si existiendo un organismo que tiene a su cargo el registro de los dominios web para Chile y una reglamentación conducente a la solución de las controversias, corresponde que los órganos de la libre competencia intervengan en estas materias y, por la otra, si la inscripción de un dominio de este tipo puede, eventualmente, constituir un atentado a la libre competencia.

15.- Respecto de lo primero, esta Comisión debe señalar que la circunstancia de que la inscripción de un dominio electrónico se rija por un reglamento que contemple conductas descritas como contrarias al recto ejercicio de esta actividad y establezca mecanismos precisos para la solución de las controversias, ello no impide la intervención de otros organismos jurisdiccionales como asimismo a los órganos de la libre competencia, intervenir cuando, a su juicio, tales conductas configuran arbitrios que pueden estimarse atentatorios a libre competencia. Ante una situación como ésta, los referidos órganos deben cumplir con su rol e intervenir para restablecer el orden público económico allí donde se ve amenazado o alterado, aún en aquellos casos en que existan una forma distinta y paralela que establezca una posible solución que, eventualmente, pueda abordar también la solución de una conducta anticompetitiva. El Reglamento del NIC Chile, debe precisarse, tiende a solucionar problemas de orden particular y, en este sentido, es limitado en sus alcances, en cambio la normativa del Decreto Ley 211, por su generalidad y especificidad, está destinada a la protección de un bien jurídico que importa al común de las personas, el que en caso de verse alterado, debe ser repuesto, aún cuando el asunto se trate o haya surgido de una contienda entre partes.

16.- En cuanto a lo segundo, consecuente con lo recientemente establecido, esta Comisión concuerda con la conclusión sugerida por el Sr. Fiscal. De los antecedentes tenidos a la vista, se desprende que en la especie existe una relación de competencia entre ATIKA y EUROMARMOLES, ya que ambas empresas comercializan mármoles y granitos. El hecho de que por Euromármoles se haya adquirido un dominio WEB, distinguiéndolo con el nombre de su competidor, constituye una imposición de una barrera a la entrada para el comercio electrónico de los productos de la denunciante, pues ésta ha sido víctima, en los términos que describe el reglamento de NIC Chile, de una "ciberocupación", conducta no sólo reprochada por la reglamentación de esa entidad, sino que, desde la perspectiva de la libre competencia, sancionable por constituir un arbitrio destinado a entorpecerla, puesto que con ello se le impide a la denunciante desarrollar una estrategia mercantil a través de internet basada en su nombre, mercado al que ésta tiene derecho a acceder con su marca distintiva, no sólo por ser su dueña desde larga data, sino porque esta constituye, además, su razón social, atributo que forma parte de su patrimonio.

17.- Ahora bien, el que la denunciada no haya desarrollado la página respectiva a que le da derecho el dominio obtenido, no es un hecho relevante para atenuar una conducta ya determinada como contraria a la libre competencia. Por el contrario, ello permite razonablemente colegir que ha habido abuso de derecho y reafirma ante esta Comisión que la intención de la denunciada ha sido, precisamente, entorpecer el comercio electrónico a la denunciante, imponiendo esta barrera que le impide abrirse con su marca hacia este particular mercado.

En consecuencia, esta Comisión acoge la denuncia interpuesta por la empresa ATIKA S.A. en contra de EUROMARMOLES S.A. Se previene en consecuencia a Euromármoles que debe renunciar al dominio electrónico que ha registrado con el nombre de ATIKA .CL en el plazo de 20 día hábiles, bajo apercibimiento de requerírsele ante la H. Comisión Resolutiva.

Notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal Nacional Económico.

El presente dictamen fue acordado en la sesión del día 12 de octubre de 2001, por la unanimidad de los presentes, señores Sergio Espejo Yaksic, Presidente, Claudio Juárez Muñoz, Juan Manuel Baraona Sainz y Carlos Castro Zoloaga.

Se deja constancia que don Carlos Castro Zoloaga no firma, no obstante haber concurrido al acuerdo.

FRANCISCO VARAS FERNANDEZ
Secretario Abogado
Comisión Preventiva Central