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

Santiago, jueves siete de junio de dos mil siete.-

VISTOS:

Con fecha seis de septiembre de dos mil seis, la Sociedad de Inversiones Alida Ulgini Limitada, con domicilio en Panamericana Norte 9120, Quilicura, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio “aceroinox.cl” ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha veintidós de septiembre de dos mil seis la sociedad Acerinox Chile S.A., domiciliada en Don Luis 590, Parque Ind. Valle Grande, Panamericana Norte Km. 16 1/2, Lampa, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “aceroinox.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 6965 de 14 de diciembre de 2006 se designó al infrascrito como árbitro 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, y no se produjo avenimiento entre las partes, 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. 11 y 76, las partes durante esta etapa hicieron valer sus correspondientes derechos solicitando respectivamente se les asigne en definitiva el nombre de dominio en disputa.

A fs. 80 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos.

A fs. 84, sólo el segundo solicitante evacuó el traslado conferido.

A fs. 87, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "aceroinox.cl".

A fojas 94, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha seis de septiembre de dos mil seis, la Sociedad de Inversiones Alida Ulgini Limitada, solicitó la inscripción del nombre de dominio "aceroinox.cl" ante NIC Chile. Posteriormente, con fecha veintidós de septiembre de dos mil seis la sociedad Acerinox Chile S.A., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "aceroinox.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, a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento, concurrieron ambas partes y no se produjo 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: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer solicitante, la sociedad Ulgini Limitada, señala que es una empresa familiar, con mas de 40 años en el mercado nacional del rubro acero. Que hoy además, abre sus puertas a la importación, representación y distribución de acero como materia prima para la elaboración de productos manufacturados. Que también comercializa productos especiales o muy técnicos sobre el mismo tema.

Expresa, que dentro de su política de publicidad y contacto con el consumidor, publicita sus productos en diarios, revistas, Internet y participa en ferias relacionadas con dicho tema. Que participa en ASIMET (Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánica) y también en portales de ventas de acero como QUADREM (portal minero), ICONSTRUYE (portal de la construcción), SENEGOCIA (portal industria) y CHILECOMPRA (portal de gobierno).

Afirma que otro antecedente a considerar, es que ha inscrito en Nic Chile dominios tales como planchas, aceros especiales, galvanizados, relacionados con el rubro del acero.

Que en cuanto a la solicitud de autos, se hace con el objeto de dinamizar y extender el contacto con el público y comercio electrónico. Que el nombre de dominio en disputa, “aceroinox.cl”, es una combinación de las palabras “acero” e “inoxidable”, y no con la intención de superponerse a la razón social de “Acerinox” de la contraparte. Que previo a la solicitud del nombre de dominio en disputa, revisó cuidadosamente que no existiera otra inscripción o solicitud de dominio similar, por lo que no se pidió para causar molestias a la segunda solicitante. Que incluso se revisó el Departamento de Propiedad Industrial, donde se habría constatado que no existía una marca comercial registrada con alguna similitud a su inscripción de dominio.

Que así ha obrado de buena fe, exento de vicio, conducta que ha caracterizado a la empresa desde su fundación. Que en cuanto tuvo conocimiento de la segunda solicitud, se contactó con éllos para llegar a un acuerdo, ya que son empresas diferentes que comercializarían productos distintos, pero no se llegó a ningún acuerdo.

Que por lo expresado solicita desechar las pretensiones de la contraria, ya que no se afecta sus intereses y que ha demostrado tener un mejor derecho y que se proceda a la inscripción definitiva del dominio “aceroinox.cl” a su nombre.

Que el primer solicitante no rindió prueba alguna.

TERCERO: El segundo solicitante expresa en primer término que la asignación del nombre de dominio en disputa al primer solicitante, perjudicaría ostensiblemente sus derechos, ya que es titular en Chile de la famosa marca "Acerinox" y que poseería además derechos legítimos el relación al nombre en disputa "Aceroinox".

Agrega que es una empresa reconocida internacionalmente como la empresa más competitiva del mundo en la fabricación de aceros inoxidables. Constituida en 1970, su matriz y oficinas comerciales se encuentran en Madrid, España, pero que gracias a su extensa red comercial, el Grupo Acerinox mantiene presencia en más de 80 países repartidos por los cinco continentes, entre los que se encuentra Chile, a través de Acerinox Chile S.A. Que actualmente, en capacidad de producción, el Grupo Acerinox está entre los tres primeros fabricantes mundiales de acero inoxidable y que en Chile sería el primero.

Que desde su creación, ha venido realizando un continuo programa de inversiones, con desarrollo de innovaciones tecnológicas propias que en algunos casos, han constituido un verdadero hito en la tecnología de los aceros inoxidables. Que contaría además, con tres fábricas con proceso integral de producción de productos planos, una España, otra en USA. y otra en Sudáfrica.

Que de lo anterior, se podría apreciar que se está en presencia de una empresa absolutamente famosa y conocida en el mundo por los consumidores, por lo que resultaría improbable que la primera solicitante haya desconocido tal hecho, sobretodo si participa en el mismo rubro.

Expresa que el término "Acerinox", constituye su razón social como también la de su matriz a nivel mundial, quedando por tanto protegida por las normas de propiedad intelectual que al nombre comercial se refieren.

Afirma que es titular de los siguientes registros marcarios de la marca "Acerinox": 755.985 y 755.984 ambas, mixtas de la clase 6. También, 562.360, marca mixta, que distingue un establecimiento comercial para la compra y ventas de todos los productos incluidos en las clases 6, 8, 10 y 21, en todas las regiones de Chile.

Que constaría de la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial y en los documentos que se acompañan, que la marca "Acerinox" se encontraría presente en Chile desde 1989.

Agrega además, que la citada marca "Acerinox", se encontraría inscrita

prácticamente en casi la totalidad de los 80 países en que tendría presencia, en las clases correspondientes.

Que cita los registros de inscripción de las marcas “Acerinox”, “Acerinox.com”, “Grupoacerinox”, “Acerinoxgroup”, “Acerinox, S.A.” en España y también “Acerinox” inscrita como marca comunitaria, para toda la Comunidad Europea.

Que por otra parte afirma, que Acerinox Chile S.A., es titular del nombre de dominio “acerinox.cl” y que Acerinox S.A., es titular de los nombre de dominio “acerinox.com”, “acxgroup.com”, “acerinox.es”, “acerinox.com.es” y “acxgroup.es”, entre otros.

Agrega que por lo expuesto, se podría constatar, que el caso de autos no es una simple coincidencia, debido a la notoriedad mundial de sus marcas y considerando además el giro desarrollado por la primera solicitante. Que la inclusión de la letra “o”, no sería suficiente para diferenciar ambas expresiones, ni para evitar la confusión que el nombre de dominio produciría en los consumidores.

Que en cuanto al derecho, cita disposiciones del Convenio de París sobre protección al nombre comercial; también sobre el concepto de fama y notoriedad que tendría “Acerinox”.

Que en el caso de autos no estaríamos en presencia de un término genérico, ya que consta de dos palabras y que la segunda de ellas no existe, y que en consecuencia formaría un nuevo elemento. Que dicho elemento no es novedoso, ya que se encuentra precedido por su marca “Acerinox”. Que de otorgarse el nombre en disputa “aceroinox” al primer solicitante, se provocaría confusión entre los consumidores. Que en el Departamento de Propiedad Industrial, no existiría otra solicitud o registro que sea similar a la marca “Acerinox”.

Que las palabras “aceroinox” y “acerinox”, evocarían la misma idea, aunque no sean idénticas y que su diferencia sería casi imperceptible.

Que constituiría un hecho agravante, que ambas partes de este juicio participarían en el mismo mercado de fabricación y venta de acero industrial. Que lo anterior significaría que los consumidores que intenten ubicar su sitio web, podrían llegar erróneamente al del primer solicitante, creyendo que se trata de la misma empresa, ya que los productos comercializados serían prácticamente los mismos y se estaría aprovechando de un nombre y de un prestigio ajeno.

Que también cita las normas sobre revocación de nombres de dominio, contenidas en el Reglamento de Nic Chile, las cuales se aplicarían en la especie, mas si el

primer solicitante habría ofrecido el nombre de dominio en disputa en la suma de $ 500.000, por los gastos en que incurrió por la puesta en marcha del sitio “aceroinox.cl”, pero tanto ese dominio como “ulgini.cl”, conducen al mismo sitio, por lo que de haber prosperado dicha venta, el primer solicitante habría lucrado con dicha venta, ya que sigue subsistiendo el dominio con el nombre de su razón social.

Que también cita jurisprudencia de conflictos por inscripción de nombre de dominio.

Que acompañó a los autos en parte de prueba, los siguientes documentos: Copia de escritura de constitución de Acerinox Chile S.A.; copias de facturas de los años 1994 y 2007; certificado de registros de la marca “acerinox” ante el Departamento de Propiedad Industrial; copia impresa de información relacionada con la inscripción de la marca “acerinox” en España y en la Comunidad Europea; copia impresa de los sitios web ulgini.cl y aceroinox.cl, en los que consta que son idénticos y que alojan el mismo sitio web; copia impresa del sitio web acerinox.com; copias impresas de nic.es y networksolutions.com: copia impresa de Nic.cl del registro acerinox.cl, a su nombre y copia impresa de búsqueda de la marca “aceroinox” en un sistema de vigilancia.

CUARTO: Que el segundo solicitante al evacuar el traslado de los planteamientos del primer solicitante, expresa que atendido que según lo dicho por él que tiene más de 40 años de existencia en el mercado nacional, en el rubro del acero y que además abre sus puertas al mercado internacional, resulta difícil suponer que no tenía conocimiento del prestigio y renombre del grupo Acerinox, considerando además que se trata del mismo rubro.

Además agrega, que si el primer solicitante señala que entre los productos que comercializa se encuentran variaciones del acero, entre ellas el inoxidable, cabría cuestionarse porqué la empresa pretende darse a conocer por Internet a través del nombre de dominio aceroinox.cl, si el acero inoxidable es sólo uno de los productos que comercializa. Por lo que si conocía el nombre famoso “Acerinox”, debió entonces optado por otros nombres de dominio que la representara.

Que si registró el primer solicitante los nombres de dominio planchas.cl, acerosespeciales.cl y galvanizados.cl, por qué no pidió “acerosinox.cl” en plural, lo que crea confusión.

Agrega que la búsqueda que señala que hizo en Nic Chile y en el Departamento

de Propiedad Industrial, el primer solicitante, previo a esta solicitud de autos, pretendiendo establecer que se encuentra de buena fe, resulta difícil de sostener, ya que una “búsqueda” superficial, en ambos registros habría bastado para encontrarse con sus registros.

Que en cuanto a que el primer solicitante tomó conocimiento tan pronto como supo de la “oposición” del segundo solicitante, pero la contraria no compareció a la audiencia de mediación y que cuando efectivamente habría querido contactarse fue para solicitar la suma de $ 500.000 a cambio del abandono de su solicitud.

Que respecto a que en el mercado se usa comúnmente la expresión “aceroinox” y no acero inoxidable, señala que efectuada una revisión tanto del sitio web “ulgini.cl” como de otros sitios de la competencia, no se encontró dicha expresión.

QUINTO: Que según consta en autos es primer solicitante la Sociedad de Inversiones Alida Ulgini Limitada, y tiene como tal, prioridad sobre dicho nombre y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

SEXTO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho, acompañó a los autos copias impresas de registros a su nombre de marcas comerciales en Chile, y otros países entre otros, de la marca “acerinox”, nombre de dominio de igual nombre en Chile y España y facturas de los años 1994 y 2007.

SÉPTIMO: A mayor abundamiento, el nombre solicitado “aceroinox.cl”, es usado por el primer solicitante en una empresa familiar con más de 40 años en el mercado nacional en el rubro del acero. Dicho acero lo comercializa como materia prima para la elaboración de productos manufacturados e importa, representa y distribuye tal acero, y tiene una página web con dicho nombre, todo lo cual no fue contradicho por el segundo solicitante. Por lo cual el primer solicitante no es un comerciante nuevo en el mercado del acero o un especulador u “ocupador” de nombres de dominio.

OCTAVO: Que el sólo hecho que el segundo solicitante tenga registrada la marca comercial “acerinox”, razón social, nombre de dominio de igual nombre, y como tal así lo use, no son suficientes para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante.

Además, consta de los documentos acompañados, que el segundo solicitante tiene registrado las marcas comerciales “Grupoacerinox”, “Acerinoxgroup”, y los nombres de dominio “acerinox.cl”, “acerinox.com”, “acxgroup.com”, “acerinox.es”,

“acerinox.com.es” y “acxgroup.es”, por lo que esos son los que estimó como identificables de su empresa y no otro.

NOVENO: Que atendida la naturaleza, características y reglamentación sobre la materia que rige este tipo de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial y las normas sobre revocación de nombres de dominio.

DECIMO: 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 “aceroinox.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la prueba rendida por el segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos 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 “aceroinox.cl” al primer solicitante esto es a la Sociedad de Inversiones Alida Ulgini Limitada.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “aceroinox.cl” del segundo solicitante la sociedad Acerinox Chile S.A.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.

Déjese copia simple de las principales piezas de lo obrado en autos. –

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

Rol 68 - 2006.