Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio allsteel.cl

Santiago, 2 de marzo de 2010.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio 10931 de fecha 6 de julio de 2009 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), los cuales rolan a fojas 1 y 7 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "allsteel.cl".
SEGUNDO: Que consta de los oficios referidos precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dichos conflictos: Raúl Alfredo Almeida Ulloa, con domicilio en Lord Cochrane 184, Dpto. 614, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio allsteel.cl con fecha 20 de marzo de 2009 a las 01:09:15 GMT; HNI Technologies INC. Representado por Alessandri & Compañía Limitada, en la persona de Alejandra Espinoza, con domicilio en El Regidor 66, Piso 10, Las Condes, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio allsteel.cl con fecha 8 de abril de 2009 a las 22:19:50 GMT y, Unispan Chile S.A., representada por Estudio Federico Villaseca, en la persona de Max F. Villaseca, ambos con domicilio en Av. Alonso de Córdova 5151, Piso 8, Las Condes, quien inscribió el nombre de dominio allsteel.cl con fecha 14 de abril de 2009 a las 21:08:52 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 6 de julio de 2009, la cual rola a fojas 8 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio allsteel.cl y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible; acto seguido, fijó una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 14 de julio de 2009, a las 9:30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 6 de julio de 2009 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por correo certificado de fecha 7 de julio de 2009, según consta de los comprobantes de fojas 10, 11 y 12 de autos.
QUINTO: Que el día 14 de julio de 2009, a las 9:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado a fojas 8, con la asistencia de doña Carla Pacheco Morales, por la parte de HNI Technologies INC., y de don Oscar Rodríguez Baeza, por la parte de Unispan Chile S.A., y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 21 de autos.
SEXTO: Que con fecha 14 de julio de 2009 se notificó a las partes lo obrado en la audiencia de fojas 21, según consta del estampado de fojas 23.
SEPTIMO: Que por escrito de fecha 27 de julio de 2009, rolante a fojas 24, la parte del HNI Technologies Inc., dedujo demanda de mejor derecho,

manifestando lo siguiente: Que un nombre de dominio permite la adecuada identificación en la red, y constituye una verdadera "dirección electrónica" mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una determinada organización, empresa o persona. Que de esta manera, los usuarios de Internet que conocen e identifican a esta determinada organización, empresa o persona, aspiran a reconocerla al ingresar a la correspondiente página, mediante el respectivo nombre de dominio. Que los cibernautas pretenden efectivamente encontrar a quien ha utilizado dicha expresión y a quien ha resultado ser identificado por el público consumidor por este motivo, ya sea por la titularidad de derechos marcarios, uso, u otras razones. Que de esta manera, el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, y que, de lo contrario, el concepto de la red mundial carecería de sentido, y se transformaría en una red confusa y caótica. Que HNI, es una empresa norteamericana establecida en el año 1912, dedicada a la fabricación de mobiliario para oficinas, y que al día de hoy se ha consolidado como la segunda empresa más grande en su rubro, en su país de origen. Que desde sus inicios como All-Steel-Equip. Co., la marca ALLSTEEL ha sido asociada con el concepto de "liderazgo", asociación que se generó producto de la simbiosis entre los dos empresarios que guiaron a la compañía en sus orígenes, Charles H. Lembke y John Knell, los que forjaron un equipo y una forma de trabajo únicos, con la idea de "no producir otra cosa que no sea la mejor en su clase". Que, de este modo, los lockers y gabinetes de acero que producía la parte fueron un accesorio muy popular en los ambientes de oficina, y luego de terminada la Gran Depresión de 1929, la línea de producción se expandió también a archiveros verticales. Que luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando el acero estuvo disponible en grandes cantidades, con dicho material la parte creó una línea de escritorios conocida en diseño como *knock down,* las que consistían en unidades modulares que permitían su configuración al gusto y requerimiento de cada consumidor. Que posteriormente, la parte se enfocó en dos direcciones: los componentes eléctricos y el mobiliario para oficina, fundando en 1944 la subsidiaria que se constituiría en su unidad operativa en este último rubro, Allstell Inc. Que sin embargo, la buena reputación y el reconocimiento definitivo de la parte vinieron en el año 1967 de la mano del desarrollo, fabricación y popularización de los archiveros laterales, los que ofrecían grandes ventajas en comparación al archivero o fichero tradicional, al dar una solución más eficiente para el archivo de los documentos, toda vez que éstos se disponían de una manera más fácil de identificar, mover y sacar. Que, en resumen, el diseño de los productos HNI trasciende todo estilo particular. Que la parte aspira a crear soluciones que se enfocan en la innovación y en la facilidad en el uso de sus productos, con materiales que continuamente son testeados para asegurar su durabilidad y buena presentación durante toda la vida útil del producto. Que su mobiliario abarca gran variedad de estilos, pero manteniendo una forma clásica que permite a sus usuarios disfrutarlos por todo el tiempo que se requiera, incluso años. Que, en este sentido, sus diseños han sido merecedores de diversos premios, entre ellos aquellos otorgados por la Sociedad de Diseñadores Industriales de América, la Asociación Internacional de Diseño

Interior y el Instituto de Arquitectos Americano. Que, adicionalmente, los muebles Allsteel son frecuentemente reconocidos por revistas de diseño y arquitectura. Que, por otro lado, HNI tiene presencia en Chile a través de su distribuidora Fabricaciones S.A., con domicilio en Los Conquistadores, comuna de Providencia, Santiago, razón por la cual la marca Allsteel tiene presencia y uso efectivo en Chile. Que, entonces, la marca Allsteel de la parte y los productos que se distinguen bajo dicho signo, el que goza de fama y notoriedad en su rubro, son reconocidos por los consumidores, quienes reconocen e identifican dicho signo, precisamente, con la parte. Que de acuerdo a lo señalado, y puesto que la parte principal de la expresión sublite Allsteel es una marca registrada de la parte en los mercados más importantes, signo que por lo demás es profusamente utilizado, y porque además constituye la razón social de su unidad operativa Allsteel, Inc., no cabe duda que los consumidores conocen y ubican a la parte bajo dicha expresión. Que, por tanto, los consumidores esperarán encontrar en el sitio web al cual se acceda por el nombre de dominio ALLSTEEL.CL, información acerca de la parte y de sus productos, cuestiones que evidencian su mejor derecho para utilizar un nombre de dominio por el cual es naturalmente reconocida, evitando las confusiones y engaños que se puedan producir con el uso que terceros pueda hacer de la expresión. Que, a mayor abundamiento, bajo el número 845.803, la parte ha solicitado en Chile la marca ALLSTEEL para distinguir "muebles y muebles de oficina" de la clase 20, la que se encuentra en tramitación ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Que, por otro lado, la parte es titular de la marca ALLSTEEL en mercados tan importantes como Estados Unidos de América y Europa, como marca comunitaria. Que en virtud de lo anterior, y teniendo presente que el nombre de dominio ALLSTEEL.CL disputado coincide exactamente con la marca ALLSTEEL de la parte, es evidente que HNI Technologies tiene un mejor derecho para ser su titular. Que, precisamente, las expectativas de derechos ciertas y los derechos márcanos sobre la denominación **ALLSTEEL** en el extranjero, le confieren a la parte un amplio poder y la facultan para utilizarla y beneficiarse de todas las utilidades que dicha expresión pueda proporcionarle, incluyendo su uso en Internet. Invoca el N° 24 y el inciso 3° del N° 25 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, la ley N° 19.039, artículos 20 letras f) y h), el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, en mérito de todo lo cual solicita se declare su mejor derecho y se le otorgue el dominio en disputa, con costas.

<u>OCTAVO:</u> Que por escrito de fecha 29 de julio de 2009, rolante a fojas 29, la parte del UNISPAN CHILE S.A. dedujo demanda de mejor derecho, manifestando lo siguiente: Que se trata de una empresa dedicada a proveer soluciones a la construcción de estructuras de concreto, para lo cual se ha especializado en el diseño, arriendo y venta de moldajes y andamios para la construcción. Que inició sus operaciones en el año 1995 y tiene filiales en Perú, Argentina, Colombia, México y República Dominicana, desde donde se coordina el mercado del Caribe y Centro América. Que, asimismo, presta un servicio integral de ingeniería que incluye: diseño particular, despiede, asesoría personalizada, plano de montaje y capacitación técnica. Que UNISPAN ALLSTEEL es un sistema de moldaje diseñado y creado por la

parte, a través del cual es posible hormigonar elementos de grandes dimensiones y alturas, como obras mineras, planta de tratamiento, tanques, puentes, grandes edificios, etc. Que el referido sistema se adapta perfectamente para la modulación de columnas cuadradas y rectangulares de cualquier medida y altura. Que tiene la propiedad de la expresión ALLSTEEL y su uso efectivo, encontrándose inscrita como marca comercial en Chile bajo el registro N° 767.280, para las clases 6 y 19, marca comercial UNIPAN ALLSTEEL. Que con lo anterior se demuestra la propiedad incorporal que tiene sobre el signo, derecho que le confiere el poder más amplio y que la faculta para apropiarse de él en forma exclusiva. Invoca los artículos 19 N° 25 de la Constitución Política del Estado y 584 del Código Civil, aduce su mejor derecho al nombre de dominio en controversia, en mérito de todo lo cual solicita sea acogida su demanda y le sea asignado el dominio en controversia, con costas.

NOVENO: Que por resolución de fecha 5 de agosto de 2009, rolante a fojas 48, se confirió traslado de las presentaciones de las partes, el que fue contestado por las partes de Unispan Chile S.A. y HNI Technologies Inc., mediante las presentaciones de fojas 49 y 50, respectivamente, en rebeldía del primer solicitante.

DECIMO: Que en sus presentaciones antes referenciadas, los oponentes manifestaron lo siguiente: la parte de UNISPAN CHILE S.A., hizo notar el carácter abusivo de la solicitud del primer solicitante, así como la prevalencia de sus derechos, al tener una marca inscrita, respecto de los de HNI Technologies Inc, que tiene sólo una solicitud en trámite, y con ello una mera expectativa. La parte de HNI Technologies Inc, a su vez, hizo notar que sus derechos a la expresión tienen una antigüedad mayor de 80 años respecto de los de Unispan Chile S.A.; coincidir la expresión sub lite con el nombre o razón social de su unidad operativa ALLSTEEL INC., coincidir su marca registrada en los Estados Unidos y en trámite en Chile exactamente con el dominio en controversia, en tanto que la marca de su contraria es UNIPAN ALLSTEEL, la que fue conferida con protección al conjunto. Agrega ser la marca inscrita en los Estados Unidos de una antigüedad superior a la de su oponente en Chile,

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 11 de agosto de 2009, la que rola a fojas 52 de autos, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos sustanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "allsteel", y 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente y/o realizarán en el futuro, de la expresión "allsteel".

DUODECIMO: Que, durante el curso del juicio, las partes rindieron las siguientes pruebas.

La parte de Unispan Chile S.A., la documental consistente en: 1) Copia de certificado de registro de la marca "Unispan Allsteel", Nº 767.280, para las clases 6 y 19 (fojas 31); 2) Documentación obtenida del sitio web www.unispan.com (fs. 32 a 35); 3) Impresos de la página web www.icatalogos.com (fs. 36 a 47).

La parte de HNI Technologies, Inc., la documental consistente en: 1) Impresión obtenida desde el sitio web www.uspto-gov (fs. 55); 2) Impresión

obtenida desde el sitio web www.oami.europa.er (fs. 56 a 57); 3) Impresión obtenida desde el sitio web www.dpi.cl, para la solicitud de registro marcario "alssteel" (fs. 58 a 59); 4) Impresiones obtenidas desde el sitio web www.allsteeloffice.com (fs. 60 a 74); 5) Impresos publicitarios de productos allsteel (fs. 75 a 85).
La parte de Raúl Alfredo Almeida Ulloa no rindió pruebas.
DECIMO TERCERO: Que por resolución de fecha 16 de septiembre de 2009, rolante a fojas 91, se citó a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando duodécimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.
SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:
TERCERO: Que la primera solicitante, la parte de Raúl Alfredo Almeida Ulloa, justificó tal calidad, lo cual la ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario.
CUARTO: Que la primera oponente, la parte de HNI Technologies, Inc., demostró ser titular en los Estados Unidos de la marca "Allsteel" desde el día 16 de octubre de 2001 (fs. 55) y en el Mercado Común Europeo desde el 23 de octubre de 2008 (fs. 56), así como haber solicitado en Chile el registro de la marca "Allsteel" el día 24 de noviembre de 2008 (fs. 58 y 59), comprobándose con este último documento que, al día de su emisión, 18 de agosto de 2009, no se había formulado oposición por terceros, encontrándose el plazo vencido para ello (21 de julio de 2009). Demostró también, con la documental rolante de fojas 60 a 85, producir, publicitar y comercializar los productos de amoblado "Allsteel", los que promociona en la red internet en el sitio web www.allsteeloffice.com.
QUINTO: Que la segunda oponente, la parte de Unispan Chile S.A., demostró ser titular en Chile de la marca Unispan Allsteel para las clases 6 y 19, desde el 13 de septiembre de 2006 (fs. 31), con protección al conjunto; publicitar y comercializar sistemas de andamios metálicos y encofrado para mejorar la construcción de estructuras de concreto, los que promueve en la red en el sitio web www.unispan.com (fs. 32 a 47), siendo de notar que entre los productos ofrecidos se encuentran los moldajes Allsteel (fo. 38 a 41 y 43 a 44).
SEXTO: Que sólo ambas oponentes, las partes de HNI Technologies, Inc. y Unispan Chile S.A., concurrieron a acreditar los dos puntos de prueba del auto de fojas 52, demostrando derechos, intereses y efectiva utilización de la expresión "Allsteel" para mobiliario en el primer caso y para la construcción en el segundo.

SEPTIMO: Que corresponde a este juzgador necesariamente asignar a una sola de las partes que justificó derechos el nombre en controversia, y puesto en esa disyuntiva, preferirá la posición del primer oponente, la parte de HNI Technologies, Inc., por las consideraciones siguientes:

OCTAVO: Que, si bien es cierto el Reglamento de Nic Chile no establece discriminación ni preferencia alguna entre los varios oponentes a un nombre de dominio posteriores al primer solicitante del mismo, puede estimarse con justicia que, existiendo varios títulos, el anterior prevalece. Esa conclusión no sólo encuentra amparo en una extensión natural y obvia del principio "First come, first served", sino en numerosos preceptos legales que se originan de el principio latino "Prior in tempore, potior in iure" (primero en el tiempo, mejor en el derecho).

NOVENO: Que, de entre las partes HNI Technologies, Inc. y Unispan Chile S.A., la primera de ellas demostró tener derechos e intereses ligados a la expresión "allsteel" individualmente considerada, en tanto que la segunda como unida a la expresión "Unispan".

DECIMO: Que, en lo pertinente a registros marcarios, la parte de HNI Technologies, Inc. demostró tener dicha expresión registrada como marca en los Estados Unidos desde el día 16 de octubre de 2001 (fs. 55), y la parte de Unispan Chile S.A. tener registrada la marca "Unispan Allsteel" desde el día 13 de septiembre de 2006 (fs. 31). No obstante lo anterior, beneficiará a HNI Technologies Inc. tener en proceso de registro la marca "Allsteel" en la medida que, como consta de los documentos de fojas 58 y 59, su solicitud no fue objeto de impugnaciones.

UNDECIMO: Que, con el mérito de lo antes considerado, se estimará en la especie que la parte de HNI Technologies, Inc. tiene mejores derechos al nombre de dominio en controversia de aquellos que justificaron tener sus demandadas, razón por la cual se acogerá su demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de HNI Technologies, Inc. en contra de Raúl Alfredo Almeida Ulloa y de Unispan Chile S.A., y se asigna el nombre de dominio allsteel a favor de HNI Technologies, Inc., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos

efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.