JANETT FUENTEALBA ROLLAT

Juez Árbitro NIC Chile.

Rol No. 21 – 2012

Juicio arbitral cemservicios.cl

César Alejandro Vergara Araya vs. Compañía Elaboradora de Metales S.A. (CEMCO S.A.)

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

cemservicios.cl

Santiago, 20 de Julio de 2012.

VISTOS:

Que con fecha 14 de noviembre de 2011, don **CÉSAR ALEJANDRO VERGARA ARAYA,** con domicilio para estos efectos en Calle Orella No. 706, Iquique, Iquique, inscribe para sí el nombre de dominio **cemservicios.cl.** Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 07 de diciembre de 2011, **COMPAÑÍA ELABORADORA DE METALES S.A.,** representada por SARGENT & KRAHN (CEMCO S.A.), como segundo solicitante de autos, con domicilio para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711 Of. 1701, Las Condes, Santiago, Chile, solicita para sí la inscripción del nombre de dominio ya aludido.

De acuerdo a lo señalado en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 15.949 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio **cemservicios.cl,** aceptando dicho encargo según consta en resolución de

fecha 15 de mayo de 2012, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

Conforme lo anterior se citó a las partes a una audiencia celebrada con fecha 4 de junio de 2012, contando con la presencia de don Carlo Benussi Díaz, con poder delegado de la abogado doña María Luisa Valdés Steeves, en representación de COMPAÑÍA ELABORADORA DE METALES S.A. como segundo solicitante; en rebeldía del primero, y el árbitro que conoce de este conflicto.

Al no producirse conciliación, el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a la parte asistente, firmada por los presentes y notificada por correo electrónico a la parte rebelde.

De conformidad con el expediente a fojas 18, doña María Luisa Valdés Steeves, abogado, en representación de COMPAÑÍA ELABORADORA DE METALES S.A., interpone demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, en virtud de la cual expone sus argumentos y probanzas para obtener en definitiva le sea asignado el dominio solicitado. En síntesis, expone:

a. Que su representada corresponde a un importante consorcio de empresas chileno con más de 40 años de presencia en el mercado nacional e internacional, siendo su principal actividad la producción y comercialización de materiales y productos relacionados con la industria del gas, desde materias primas hasta productos finales con alto valor agregado. El grupo de empresas CEM se encuentra compuesto por seis empresas relacionadas: CEMBRASS y CEMBRASS ARGENTINA, fabricantes de barras y flejes de latón; CEMCO en el control de gas, CEMCOGAS que fabrica y comercializa envases para gas; CEM en calentamiento de agua y sistemas de calefacción; e INDUGAS MÉXICO como empresa comercializadora de calefones. En estos años, se puede constatar que su mandante se ha posicionado como un actor reconocido nacional e internacionalmente en el mundo de los negocios en que participa, manteniendo una alta consideración por los principios y valores de la ética empresarial y el desarrollo sustentable.

b. Que aduce ser titular de una serie de registros marcarios respecto de la expresión CEM, para lo cual acompaña tres registros de marca comercial que así lo acreditan. Indica que su mandante es titular de dichas marcas comerciales, siendo reconocida y distinguida en el mercado por la expresión CEM, signo idéntico al elemento distintivo y funcional del nombre de dominio en disputa **cemservicios.cl**, por lo que su uso por parte de un tercero le causará un grave perjuicio en cuanto los usuarios no podrían diferenciarlos de las actividades de su mandante. Asimismo señala ser titular de seis nombres de dominio que contienen la expresión CEM como elemento central, por lo cual el usuario asociará

inmediatamente el dominio **CEMservicios.cl** a un sitio de internet con información relativa a los productos industriales de su mandante, ya que en este caso la expresión SERVICIOS no puede ser considerada bajo ningún punto de vista como un elemento diferenciador suficiente.

c. A continuación, indica el vínculo entre el nombre de dominio solicitado y su mandante, señalando al efecto que el primer solicitante se limitó a tomar la expresión con la cual se identifica su mandante, incorporando la expresión "SERVICIOS", la cual se dijo, no puede considerarse diferenciadora. Es evidente que este nombre de dominio es confundible con el de su representada, lo que implica un serio riesgo de error y confusión en lo usuarios, que ciertamente asociarán el dominio en disputa con su representada. Luego, la expresión SERVICIOS se apreciará por los usuarios de internet como una alusión directa a servicios ofrecidos por su representada y sus empresas filiales, CEM. Debido a la función básica de todo nombre de dominio, consistente en identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, entendemos que no se estaría cumpliendo de otorgársele el nombre de dominio a la contraria. Como argumentos de derecho, señala vulnerado especialmente el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, principalmente a lo referido a la vulneración de derechos válidamente adquiridos por terceros.

d. Como antecedentes de derecho y luego de describir la importancia de los nombres de dominio y su función identificadora de bienes y servicios ofrecidos en internet, menciona como criterios aplicables al conflicto – los cuales aparecen tanto en la normativa de la OMPI, de ICANN, y recogidos en último término en la Reglamentación de Nic Chile - tales como la titularidad sobre marcas comerciales, notoriedad del signo pedido, mejor derecho por el uso empresarial legítimo, criterio de identidad, uso efectivo en internet de la denominación CEM, y por último lo dispuesto en el Convenio de París, artículo 6 bis.

e. Por todo lo anterior, solicita en definitiva resolver asignando el nombre de dominio de autos a su mandante, con expresa condenación en costas del demandado. Acompaña a su presentación los siguientes documentos, con citación, no impugnados por la contraria:

1. Copia simple de registros de marcas comerciales mencionados.

2. Copia simple de certificados de nombres de dominio individualizados.

3. Impresión de sitio web de www.cembrass.cl, sitio de la filial de su mandante CEMBRASS, con la historia y composición de las empresas CEM.

4. Impresión de sitio web www.bolsadesantiago.cl, con ficha de la empresa filial de su mandante CEM S.A.
5. Impresión de www.elmercurio.cl, con noticia "CEM colocará en bolsa el 24% de acciones".
6. Impresión de página web www.securities.com con una reseña de la empresa CEM S.A.
7. Impresión de página web www.splendid.cl.
8. Impresión de extracto de memoria anual de empresas CEM, año 2008.
9. Copia de fallos arbitrales promain.cl y viñasdelmaipo.cl.

Que a fojas 79, y con fecha 25 de junio de 2012, este Tribunal recibe la causa a prueba, estableciendo como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:

1. Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio **cemservicios.cl.**
2. Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación **cemservicios.cl.**

Con fecha 3 de Julio 2012, la apoderado del segundo solicitante doña María Josefina Mora Arias, interpone escrito ante este Tribunal, solicitando se tengan por reiterados los documentos acompañados con la demanda. Asimismo, se solicita tener presente que solo su parte ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa, por lo cual el principio *first come, first served* no es aplicable en la especie, considerando sobre todo la nula actividad procesal de la contraria.

El primer solicitante y demandado de autos no asistió a la audiencia del día 4 de Junio, ni tampoco contestó el traslado conferido por el Tribunal a la demanda de autos, situación considerada de rebeldía según consta en acta. Teniendo en consideración dicha circunstancia, así como el vencimiento de los plazos estipulados para su comparecencia, este Tribunal con fecha 12 de julio de 2012, cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la solicitud de asignación definitiva del nombre de dominio **cemservicios.cl,** intentada por la segunda solicitante en contra de la primera, basada en los antecedentes y probanzas aportados por las partes, motivos de hecho y de derecho, así como criterios de justicia y equidad, todos los cuales configuran un *mejor derecho* a favor de alguno de los solicitantes. Ambos han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción del nombre de dominio, como se desprende del artículo 6, sección segunda, del Reglamento de Nic Chile. Es así como, según lo dispone en el artículo 14, *"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".*

SEGUNDO: Que consecuentemente, debemos analizar el cumplimiento de los requisitos mencionados. Entonces, y aludiendo a la sujeción a normas vigentes sobre *"abusos de publicidad",* dicha normativa la encontramos en la Ley No. 19.733, sobre Libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo (norma que derogó la anterior Ley No. 16.643 sobre Abusos de Publicidad), enfocada al ejercicio del periodismo y medios de comunicación social. En ella, y a juicio de este Tribunal, no es posible configurar infracción en base al nombre de dominio entendido como un identificador mnemotécnico puesto que por sí mismo, sin adición de otros antecedentes, no cabe dentro de la categoría de *medio de comunicación social*, que exige la normativa reseñada. Empero, aún si consideramos al nombre de dominio y el contenido web que bajo ella se aloja como un todo, tampoco es plausible en la especie configurar alguno de los delitos mencionados, específicamente refiriéndose a los mencionados en el artículo 29 de dicha ley (injurias y calumnias realizadas mediante un medio de comunicación social), puesto que actualmente la página **cemservicios.cl** ofrece contenidos de los cuales no se puede deducir criterio alguno contra el segundo solicitante. Por otra parte, en caso de existir dicha vulneración, ésta sólo podría tenerse en consideración para resolver este conflicto, ya que la revisión y posible sanción ante dicha conducta en caso de configurarse, escapa a la competencia de este Tribunal Arbitral.

TERCERO: Luego y frente a *"los principios de la competencia leal y de la ética mercantil",* hacemos presente que ellos se refieren a los generalmente aceptados en nuestro derecho. Específicamente, encontramos normas en la Ley No. 29.169, que Regula la competencia desleal; el D.L No. 211 de 1973, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial y demás normas legales. Luego y a la luz de ellas, no se estima configurada la hipótesis de vulneración, toda vez que de la mera actividad de inscribir un nombre de dominio no subyace la infracción a principios de la competencia leal y ética mercantil, como tampoco podemos pretender que ese mero hecho sirva para calificar su actitud como de mala fe, como tanto se ha señalado en esta sede

arbitral. Luego, como ya se dijo no podemos calificar la actividad del primer solicitante como lesiva, en el sentido que del solo examen de la página web y al no existir otros antecedentes, no podemos arribar a la conclusión que se ha vulnerado los principios de ética mercantil y competencia leal.

CUARTO: Por último, y analizando si se han infringido o no "*derechos válidamente adquiridos por terceros",* es de suyo hacer presente que el segundo solicitante corresponde al grupo de empresas CEM, holding que concentra a diversas filiales, todas reconocidas por la sigla CEM, correspondiente a Compañía Elaboradora de Metales S.A. Es así como dicho solicitante ha demostrado no sólo ser el creador de dicha expresión, sino que asimismo es distinguido en el mercado nacional e internacional bajo dicha denominación. Entonces, se entiende por este Tribunal que dicha marca posee caracteres de fama y notoriedad tales que dotan de protección a la expresión CEM., que trascienden el principio y por ende hacen excepción a la especialidad marcaria, no de modo excluyente pero que sin embargo permiten que la adición de la palabra SERVICIOS realizada por el primer solicitante, no le confieran al nombre de dominio solicitado **cemservicios.cl** caracteres de distintividad necesarios, puesto que efectivamente se puede entender que es el segundo solicitante CEM, quien ofrece sus SERVICIOS a través de dicha página web. El primer solicitante, en cambio, salvo la mención en su página web conforme a un "Centro de Evaluación Médica CEM", no ha allegado al proceso antecedente alguno que reafirme la necesidad exclusiva de inscribir dicho nombre, de adicionar servicios para distinguirlo, ni otro antecedente que lo vincule al nombre de dominio pedido.

QUINTO: Que así las cosas, se establece la existencia de un legítimo interés respecto a la denominación acompañada y por ende al nombre de dominio solicitado, el cual encuentra protección frente a lo señalado, configurando en la especie una vulneración a derechos válidamente adquiridos de parte del primer solicitante frente al segundo en este caso, por ende se da aplicación expresa al supuesto requerido por el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile. Ello se establece dejando expresa constancia que la inactividad procesal del demandado es clave puesto que no existen otros antecedentes ni medios para formar convicción en este Tribunal, que a éste le asisten otros motivos que puedan configurar un *mejor derecho* que abone su pretensión. Por ende, escapa de la competencia del principio del primer solicitante o *first come, first served*, el cual se aplicaría tan sólo en aquella situación en la cual ninguno de los solicitantes pudiese demostrar un mejor derecho en torno al nombre de dominio que la contraria, cuestión que en la especie no sucede.

SEXTO: Que conforme lo ya expresado, el primer solicitante no ha hecho gestión alguna para controvertir los hechos fundamento de la demanda del actor, ni tampoco ha allegado antecedente alguno que permita configurar a su respecto un mejor derecho. Esta situación es considerada de rebeldía en

distintas disposiciones en nuestro derecho, y en específico impiden a este Tribunal configurar a su respecto la protección otorgada por ser el primer solicitante del dominio en disputa, ya que el principio que lo ampara opera tan sólo en equivalencia de argumentaciones o derechos esgrimidos. Es así como, al no exhibir argumento alguno, es imposible impetrar dicho beneficio a su favor.

SÉPTIMO: Que a mayor abundamiento, teniendo entonces la nula actividad del demandado para sustentar alguna pretensión, por mínima que sea, respecto al interés del primer solicitante respecto al dominio en disputa, se estima que es al demandante y segundo solicitante de autos a quien le asiste un *mejor derecho* sobre el nombre de dominio **cemservicios.cl**, basado principalmente en los elementos marcarios y nombres de dominio invocados sobre la expresión CEM, la cual como hemos dicho, es el elemento central no sólo del nombre de dominio solicitado, sino que es la sigla por la cual el segundo solicitante es conocido en el mercado nacional e internacional. Dicha conclusión fluye no sólo de lo ya señalado, sino que se ha atendido a diversas normas orientadoras de nuestro ordenamiento jurídico, como asimismo a criterios de justicia y equidad necesarios para poder llegar a la resolución final, concluyendo entonces que la asignación definitiva del nombre de dominio intentado a la segunda solicitante no vulnera derechos de ninguna especie. Sin embargo, este tribunal advierte que quedan a salvo los demás derechos que tanto el primer como el segundo solicitante pueda detentar y hacer valer en las oportunidades que estime pertinentes.

OCTAVO: Que, respecto a la condena en costas solicitada por el segundo solicitante, nos remitimos a lo expuesto en el Artículo 8 inciso final del Anexo 1 del Reglamento de Nic Chile, que establece el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, el cual luego de señalar entre otros que en casos de conflictos de inscripción como éste, el primer solicitante se ve eximido del pago de costas, señala expresamente: *"Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar".* Si bien en el conflicto de autos se ha configurado la existencia de vulneración de derechos de terceros sobre todo por la marca comercial invocada, no resulta *evidente* dicha existencia de derechos, toda vez que se vislumbra que el primer solicitante utiliza CEM para distinguir a su "Centro de Evaluación Médica", cuyas siglas son CEM, por lo cual es plausible entender que exista colisión entre ellas. Sin embargo, y teniendo presente la limitación técnica de los nombres de dominio como la clara identidad de CEM con el demandante es que respecto a este último se configura un mejor derecho sobre el nombre de dominio. Ergo, este Tribunal considera que la vencida ha tenido motivo

plausible para litigar, pese a su inactividad procesal y a los argumentos que juegan en su contra, por lo cual no se hará lugar a la condena en costas solicitada por el demandante.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio **cemservicios.cl** presentada por el primer solicitante, **don CÉSAR ALEJANDRO VERGARA ARAYA.**

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **cemservicios.cl** al segundo solicitante, esto es, **COMPAÑIA ELABORADORA DE METALES S.A. (CEMCO S.A.) Rut 85.202.900-5**

3.- Que **no se condena en costas al primer solicitante,** por haber tenido motivo plausible para litigar.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat

Abogado

Juez Árbitro Nic Chile.

En Santiago de Chile, con fecha 20 de Julio de 2012, comparecen ante mí como testigos de actuación señora Loreto Vejar Villalobos, C.I. No. 14.044.280-1 y don Ignacio Becerra Gaete, C.I. No. 11.171.210-7, quienes dan fe de lo resuelto, y firman.