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

Santiago, viernes veinte de junio de dos mil ocho.-

VISTOS:

Con fecha 12 de octubre de 2007, don Carlos Manuel Pérez Cortés domiciliado en calle Los Mayas 611, departamento 403, Cerrillos, solicitó la inscripción del nombre de dominio "cmpcingenieria.cl".

Posteriormente, con fecha 24 de octubre de 2007, la sociedad Empresas CMPC S. A., sociedad de su giro, domiciliada en Agustinas 1343, Santiago, representada por el Estudio Sargent & Krahn, domiciliados en Av. Andrés Bello Nº 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "cmpcingenieria.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 8519 de 3 de enero de 2008 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre la inscripción del 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 por correo electrónico.

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 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. 153 sólo el segundo solicitante hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 162 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos.

A fs. 163, 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 "cmpcingenieria.cl".

A fojas 167, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 12 de octubre de 2007, don Carlos Manuel Pérez Cortés, solicitó la inscripción del nombre de dominio "cmpcingenieria.cl". Que posteriormente, con fecha 24 de octubre de 2007, la sociedad Empresas CMPC S. A., representada por el Estudio Sargent & Krahn, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "cmpcingenieria.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".

Que 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.

Que 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, en la etapa de discusión, sólo el segundo solicitante hizo valer sus derechos y al efecto señaló en primer lugar su historia, que fue constituida por Decreto Supremo en el año 1920, que se instaló en Puente Alto, su capacidad de producción, que en el año 1942 compró la empresa Compañía Chilena de Celulosa y Papel S.A. y su aumento de capital. Que en 1962, construyó un aserradero en San Pedro. También se abrió a las exportaciones y abrió oficinas en el exterior. Que en el año 1990 se dio inicio a la filialización, por ser incompatible su situación geográfica con una administración centralizada. Afirma que sus más de 86 años de experiencia en el rubro, avalan sus operaciones en negocios forestales, papeles y celulosa en general, con participación en más de 50 países, en los 5 continentes.

Señala también, que es titular de una familia de marcas comerciales consistentes en la expresión “CMPC” y “Empresas CMPC”. Que así, tendría registradas dichas marcas, para distinguir productos, establecimiento comercial, industrial y servicios, en distintas clases y coberturas, respectivamente de la clase 31 y registro 721.607, para distinguir productos de la clase 29. Que lo anterior demostraría su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ya que el solicitado comprendería íntegramente su marca.

Agrega que del mismo modo, tiene registrados a su nombre diferentes nombres de dominio que se estructuran sobre la expresión “CMPC”, y señala, entre otros, “cmpc.cl”, “cmpcingenieros.cl”, “cmpc-obrasciviles.cl”, “cmpcing.cl”. Que también tendría registrada la expresión “CMPC” con los dominios “.com” y “.biz”

Agrega que el nombre de dominio solicitado sería una simple extensión de sus dominios, lo que produciría confusiones en el público consumidor, máxime si es titular de los nombres de dominio “cmpcingenieros.cl”, “cmpc-obrasciviles.cl”, y “cmpcing.cl”.

Que a continuación argumenta sobre la vinculación entre el nombre de dominio solicitado y el nombre de su empresa, señalando que existe una evidente solicitud con “cmpc”, lo

que sería una casi identidad, tanto gráfica, como conceptual y que tiene un registro de marca N° 683.438 y una solicitud N° 806.361, de "CMPC", que distinguen en la clase 42, servicios de ingeniería, proyectos industriales y asesoría técnica.

Que por lo anterior, resultaría claro un riesgo de confusión a los usuarios de Internet, ya que podrían llegar a pensar de que se trata de un sitio que le pertenece o que esta relacionado con él.

Que además, "CMPC" es su razón social.

Que de lo expuesto, quedaría en evidencia la posibilidad de confusión cierta que existiría entre el dominio en disputa con su razón social, marcas comerciales registradas y los nombres de dominio afines.

Que a continuación hace una descripción de los nombres de dominio, su importancia.

Por último cita los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, de las normas sobre revocación de nombres de dominio, del Convenio de París.

Concluye expresando que por lo expuesto, considera que es titular de un mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa.

TERCERO: Que en la etapa de prueba sólo el segundo solicitante acompañó a los autos y sin objeción de contrario: 1) Impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, de los registros que cita en su demanda.; 2) Copias del sitio web de Nic Chile, de los nombres de dominios: citados en su demanda. 3) Copia de la búsqueda en el navegador "Google" y 4) Copia del sitio Internet www.cmpc.cl. 5) Memorias Anuales de los años 2004, 2005 y 2006. 6) Reporte de sustentabilidad 2006 de empresas CMPC S.A. 7) Block, folletos, carpetas, sobres y bolsa, donde consta el signo "CMPC".

CUARTO: Que según consta en autos el primer solicitante es don Carlos Manuel Pérez Cortés y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio "cmpcingenieria.cl" y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene un mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

QUINTO: Que al efecto el segundo solicitante sólo alegó tener un mejor derecho y para acreditarlo, acompañó a los autos 1) Impresión de la página web del Departamento de

Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, de los registros que cita en su demanda.; 2) Copias del sitio web de Nic Chile, de los nombres de dominios: citados en su demanda. 3) Copia de la búsqueda en el navegador "Google" y 4) Copia del sitio Internet www.cmpc.cl. 5) Memorias Anuales de los años 2004, 2005 y 2006. 6) Reporte de sustentabilidad 2006 de empresas CMPC S.A. 7) Block, folletos, carpetas, sobres y bolsa, donde consta el signo "CMPC".

SEXTO: Que se desprende de los registros de marcas como de los nombres de dominios de propiedad del segundo solicitante, que sus derechos se encuentran suficientemente resguardados respecto de su marca "CMPC" y que igualmente, de sus marcas registradas y nombres de dominios inscritos a su nombre, se colige que esos son los "nombres" en general, que le interesan e identifican sus productos y establecimientos y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habría registrado en su oportunidad a su nombre "cmpcingenieria.cl".

SEPTIMO: Además, el giro de la sociedad segunda solicitante, no es prestar servicios de ingeniería, sino que tal como lo expresa en su demanda, se refiere a la manufactura, producción, etc. de papeles y cartones en general.

El hecho que en su labor diaria realice trabajos de ingeniería, no por eso significa que es ese su giro, sino que utiliza la ingeniería para su fin, lo cual es común en general a toda industria, no siendo privativa dicha actividad de la primer solicitante.

OCTAVO: Que de acuerdo a la naturaleza de los nombres de dominio y reglamentación respectiva, el hecho que el segundo solicitante tenga derechos sobre la denominación "cmpc", no le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que contengan dicha palabra, ni impedir que terceros registren dominios que contengan la palabra "cmpc".

NOVENO: Que atendida la naturaleza y características propias de los nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables las normas sobre propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre revocación de nombres de dominio.

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

DECIMOPRIMERO: Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que no

existe por parte de la segunda solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “cmpcingenieria.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, su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “cmpcingenieria.cl” al primer solicitante esto es a don carlos Manuel Pérez Cortés.

II.- Que se rechaza la solicitud de la segunda solicitante Empresas CMPC S.A.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución por correo electrónico para los fines correspondientes. –

Déjese copia simple de las piezas más importantes de este expediente en poder de este Tribunal Arbitral. –

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

Rol 3 – 2008.