Ref. sentencia conflicto constructorainema.cl

Partes: Andrés Salas (SOCIEDAD ANDRES SALAS Y FELIPE BARRIOS LIMITADA)
MIMET S. A.

Santiago, catorce de diciembre de dos mil diez,

Vistos,

1.- OFICIO OF 12643, de fecha 30 de agosto de 2010, de fojas 1, por el que Nic Chile comunicó a la suscrita la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio constructorainema.cl, suscitado entre ANDRES SALAS (SOCIEDAD ANDRES SALAS Y FELIPE BARRIOS LIMITADA) RUT: 76.074.459-K, domiciliado en A pasaje 1 lote 2 camino El peral, Los Ángeles, los Angeles y MIMET S. A. RUT: 01.096.981-6, representada por doña SILVIA SEPÚLVEDA SAN MARTÍN , domiciliado en Estoril 100, Oficina 510, Las Condes, Santiago.

2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral de fojas4 y su notificación de fojas 4 vta. y 5.

3.- Acta de audiencia de estilo de fojas 7, realizada con la sola comparecencia de la representante de la segunda solicitante. Ante la ausencia del primer solicitante se procedió derechamente a la fijación de la pauta de procedimiento arbitral, lo que fue notificado personalmente al asistente y por correo electrónico al ausente, como consta a fojas 10.

4.- Alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 11, en que solicita se le asigne el dominio de autos en atención a las siguientes consideraciones de Hecho y de Derecho.
Sostiene que esa parte detenta intereses legítimos sobre el nombre de dominio solicitado por cuanto es substancialmente similar y contiene el elemento principal de la denominación con que es conocido en el mercado "inema". Agrega que Mimet S.A. es antigua empresa nacional, constituida en el año 1936, inicialmente para elaborar cortinas y romanas metálicas, para luego operar en la industria automotriz. Posteriormente entró a operar en el mercado de la fabricación de muebles, pasando por diversas etapas hasta que diseña, elabora y vende el primer refrigerador comercial en Chile. Mimet S.A. es líder en el mercado de la refrigeración industrial, con presencia en todo el país y también en el extranjero. Su organización jurídica es un Holding de empresas que consiste en la participación accionaria de siete sociedades (INEMA S.A., entre ellas, las que reúnen a su vez los aportes de los socios fundadores de MIMEN S.A. así como de sus descendientes y familiares directos (Familia Montanari).
El Grupo Mimet presta servicios y opera en el mercado a través de las siguientes personas jurídicas constituidas para la explotación de las áreas de productos y servicios que se indican: a) Mimet S.A. (Fabricación y comercialización de vitrinas, conservadoras y enfriadoras) INEMA S.A. (Ingeniería de equipamiento frigorífico. Fabricación y Comercialización de papelería y puertas termo aislantes); c) SERVIMET Ltda. (Soporte Técnico. Asesorías en refrigeración y aire acondicionado); d) INTERSCREEN S.A. (Desarrollo y producción gráfica. Serigrafía e impresión digital); Miplast ltda. (Industria de Plásticos Termoformados). Antecedentes de los que concluye el interés directo de Momet S.A en el nombre de dominio en disputa.
En cuanto al Derecho, sostiene que MIMET S.A. y su relacionada INEMA S.A. han adquirido válidos derechos sobre el término INEMA, que en Chile es Marca Registrada a lo menos desde 1997. Al respecto invoca los siguientes registros marcarios, de su titularidad: a) N° 499.438 de 19.12.1997, marca INEMA, establecimiento industrial; N° 816.047, renueva registro 499.438, Establecimiento industrial; N°499439 de 19 de diciembre de 1997, establecimiento comercial, marca INEMA; N° 806.931, de 19.12.07, establecimiento comercial (renueva 499.439); 781.449, de 05.03.2007 marca INEMA, servicios clase 42; N° 463807 de 08.07.2006, (renueva Reg. 463.807); N° 777.897 de 24 de noviembre de 2006, marca inema, productos, clase 16; N° 772.899 de 24.11.2006, INEMA, productos, clase 6; N° 772903 de 24.11.2006, servicios clase 35.
Agrega que además han registrado la marca en el extranjero, en Costa Rica, Perú y Ecuador.
Adicionalmente señala que es titular de los siguientes nombres de dominio: inema.cl de titularidad de su relacionada inema S.A.(vence 06 de marzo de 2012), servicio-tecnico-inema.cl de Mimet S.A. (vence 27.03.2012) y servicio-tecnico-inema-mimet.cl, de Mimet S.A. (vence 27 de marzo de 2012)

A continuación agrega que el término INEMA corresponde al nombre de fantasía de la sociedad Industria Naval de Estampados Automotrices S.A., lo que evidenciaría la legitimidad de su solicitud de registro de nombre de dominio constructorainema.cl.
Sostiene que la circunstancia de que dos o más personas constituyan una sociedad de responsabilidad limitada que emplee una razón social similar o idéntica a otra existente no le confiere ningún derecho sobre dicho término, toda vez que no existe un control ni fiscalización de carácter oficial en ese sentido. De este modo, se deberá desestimar cualquier pretensión de interés legítimo que invocase la primera solicitante en este sentido. Muy por el contrario, estima que en materia de marcas comerciales existen disposiciones de rango legal vigentes que amparan el derecho de una persona jurídica sobre su nombre comercial, principio también aplicable a este procedimiento, atendida su naturaleza.
Agrega luego que el primer solicitante ha creado recientemente un sitio web alojado en la dirección constructorainema.cl en el que se hace referencia a una sociedad constructora Inema Ltda. Que corresponde al nombre de fantasía con que en los únicos socios Andrés Salas Stevens y Felipe Barrios Cáceres acordaron como denominación. Señalan que esta sociedad fue constituida para la explotación de obras civiles y aparece publicada en la edición del Diario Oficial correspondiente al 02 de octubre de 2009. Considera que este uso resulta del todo insuficiente para demostrar algún derecho anterior y prevaleciente sobre el término Inema, atendida la antigua data de la compañía INEMA S.A.
Hace presente asimismo que la imagen de marca de la contraria es muy similar a la de su mandante, reproduciendo ambos signos.
Adicionalmente sostiene que las prestaciones que caracterizan a INEMA S.A. dicen relación directa con las propias de una empresa de construcción e ingeniería en tanto que mientras Mimet S.A. explota principalmente citrinas verticales de media y baja temperatura, conservadoras de productos congelados y enfriadoras de uso comercial, Inema es una empresa dedicada principalmente a la fabricación de paneles frigoríficos industriales, de su parte INEMA S.A. fabrica y comercializa productos de refrigeración industrial sirviendo las necesidades de grandes líneas de negocios, desarrolla proyectos de ingeniería y presta servicios de construcción y montaje de plantas industriales, por cuenta propia o ajena. Su mercado relevante en Chile son las grades empresas del rubro alimenticio tales como Nestlé, Jumbo, Unimarc, Walt Mart, Agrosuper, Pepsico, Santa Isabel, Tottus, entre otros. Agrega que la prestación de servicios de construcción y montaje de ciertas plantas industriales sitúa a INEMA entre los actores relevantes del mercado de la construcción de obras y edificios que requieran mantener zonas de bajas temperaturas. Agragq eu Inema y Mimet, empresas relacionadas tienen presencia comercial en Chile, Estado Unidos, México, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Panamá, Paraguay, Brasil, Perú, entre otros.
Agrega que le parece indiscutible que en este caso existe una similitud concluyente entre las marcas registradas y el nombre de dominio solicitado, cuyo elemento esencial es Inema y que además presta servicios comerciales efectivos bajo esta denominación. Siendo así, estima que la asignación del dominio a un tercero implicaría una afectación negativa evidente a los derechos de esa parte y una confusión en los usuarios de Internet, quienes caerían en error en cuanto a la identidad del titular del nombre de dominio.
Considera que una eventual asignación del dominio a la contraria conllevaría una dilución y pérdida de distintividad de la marca INEMA y deterioro de su imagen comercial, sin mencionar el provecho ilícito de la fama y notoriedad de ese identificador en el mercado. En virtud de estas consideraciones estima que la solicitud de registro de la contraria es abusiva en los términos del artículo 22 del reglamento de Nic Chile.

5.- Para acreditar su mejor derecho esta parte rindió prueba documental consistente en: a) Copia de escritura pública de reducción de acta de directorio de la sociedad INEMA S.A. o Industria Nacional de Estampados automotrices S.A. de 12 de febrero de 2007, otorgada en la notaría de José Musalem Saffie en la que consta que Inema S.A. es el nombre de fantasía de la sociedad, de fojas 137; b) Copia de Rol Unico Tributario de INEMA S.A., de 91 y 92; c) Certificado del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, de 21 de abril de 2010, que da cuenta de la transformación de la sociedad; d) Certificado del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, de 21 de abril de 2010 que da cuenta de la transformación de la sociedad Mimet Metalúrgica Limitada Mimet S.A. por escritura pública de enero de 2008, en que aparece que Industria Nacional de Estampados Metálicos Automotrices S.A. es propietaria de parte del capital accionario de Mimet S.A.; e) Copia simple del contrato 138.9450-12 construcción de obra Santa Isabel – SISA Curicó, entre INEMA S.A. y Empresa Salfa Construcción S.A., de 30 de abril de 2008, referente a obras encargadas por Cencosud Shopping Center S.A., de fojas 57 a 74; f) Copia Simple de propuesta de contrato enviada por INEMA S.A. a Seul Trading SAC, de 01 de marzo de 2010, correspondiente a Proyecto de Suministro , Montaje y Puesta en Marcha de Cámaras Frigoríficas; g) Copia simple de contrato de construcción por ampliación de bodegas Seul Trading, celebrado entre INEMA S.A. y

Empresa Constructora Atrium Ltda. De 08 de marzo de 2010, de fojas 75 a 90; h) Copias de planos de planta de proyecto Seul trading, ubicado en Avda. Volcán Lascar N° 741, Pudahuel Santiago, ejecutado por INEMA S.A. Signados 4603/01_PL y 4603-02-PL de fojas 56; i) Copia simple de contrato de construcción de obras civiles e inmuebles celebrado entre Tecno Fast Atco S.A. e INEMA S.A., por el cual esta se obliga a prestar servicios de instalación y puesta en marcha de cámaras frigoríficas, de 10 de febrero de 2009, de fojas 22; j) Brouchure de Inema S.A. en que consta la prestación de servicios de instalación de cámaras frigoríficas industriales y algunos de sus clientes, de fojas 26; k) copia de página de inicio del sitio web: http://www.mimet.cl/quienes-somos/, de fojas 28; l) Copia de página de sitio web http://www.mimet.cl/red-de-oficinas/, de fojas 29; m) Copia de página de sitio web http://www.mimet.cl/holding/; n) Copia de página de sitio web http://www.mimet.cl/refrigeracion_industrial.htm; ñ) resultados de búsqueda del término inema el día 23 de septiembre de 2010, en el sitio google.cl, de fojas 33; o) Copia de página de Nic Chile en que constan las inscripciones de los nombres de dominio inema.cl, servicio-tecnico-inema.cl y servicio-tecnico-mimet-inema.cl, de fojas 46, 47 y 48; p) Fotocopia simple del registro de la marca comercial INEMA en Costa Rica, Perú y Ecuador, de fojas 49 a 51; q) Página de Revista de refrigeración Industrial que contiene entrevista a David Gómez, gerente de INEMA S.A., sitio: http://www.refrigeracionindustrial.com/cgi-bib/rri.pl?s=e&id=11&a=l, de fojas 52 a 55; r) Impresión de consulta a base de datos de Inapi, respecto del registro N° 816047 de 19 de diciembre de 2007, respecto de la marca INEMA, clase 7 y 11; s) Impresión de consulta a base de datos de Inapi, respecto del registro N°806931, marca INEMA, clases 7 y 11, concedida el 19 de diciembre de 2007; t) Impresión de consulta a base de datos de INAPI, respecto del registro N°781449, INEMA, clases 42, de fojas 450; u) Impresión de consulta a base de datos de INAPI, respecto del registro N°773637, marca INEMA, concedida el 08 de julio de 2006, clases 7 y 11; v) Impresión de consulta a base de datos de INAPI, respecto del registro N°772897, de 24 de noviembre de 2006; w) Impresión de consulta a base de datos de INAPI, respecto del registro N° 772899, marca INEMA, concedida el 24 de noviembre de 2006, de fojas 44; x) Impresión de consulta a base de datos de INAPI, respecto del registro N°772903, marca INEMA, de 24 de noviembre de 2006, clase 35, de fojas 45;

6.- Que a fojas 145 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el caso de autos la primera solicitante no compareció no obstante haber sido emplazada en la forma prevista en el reglamento de Nic Chile. Asimismo, esta parte no allegó antecedentes probatorios a favor de sus pretensiones ni objetó las pruebas presentadas de contrario. Asimismo, se ha verificado que esta parte tiene habilitado un sitio web en que promueve servicios de construcción, la cual muestra varios de sus enlaces con un mensaje "sitio en mantención".

SEGUNDO: Que de su parte el segundo solicitante, además de comparecer en autos, allegó antecedentes probatorios que acreditan su titularidad respecto del registro marcario INEMA, asimismo, ha demostrado similitud entre los logotipos de ambas empresas, además de dedicarse al rubro de construcción especializada en sistemas de frío, todos los cuales no han sido controvertidos de contrario por lo que habrá de tenérselos por establecidos.

TERCERO: Que en materia de nombres de dominio, la doctrina y jurisprudencia tanto nacional como comparada, han establecido los criterios en base a los cuales habrá de dirimirse los conflictos por asignación y/o revocación. Entre estos criterios, ha primado el de mejor derecho, en el sentido que si bien frente a solicitantes en igualdad de condiciones y derechos el árbitro deberá asignar el dominio al primer solicitante, si una de las partes en conflicto acredita que tiene un mejor derecho al nombre de dominio, habrá de resguardarse estos derechos, asignándosele el nombre de dominio disputado.

CUARTO: Que en el caso de autos el segundo solicitante ha acreditado tener un mejor derecho, basado en la titularidad marcaria, uso efectivo de la denominación como nombre de dominio, interés legítimo en el dominio en conflicto, derivado de su actividad, en este caso comercial, y de la denominación de su empresa relacionada, por lo que no podrá aplicarse el principio first come first served, debiendo acogerse la demanda arbitral del segundo solicitante. De su parte, el primer solicitante no ha acreditado tener derechos sobre dicha expresión, que justifiquen la

QUINTO: Que en todo caso la buena fe se presume, y no habiendo antecedentes que acrediten la mala fe del primer solicitante habrá de estimarse que concurren en este caso las condiciones que habilitan que se decida que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio constructorainema.cl al segundo solicitante, MIMET S. A., ya individualizado en autos.
Cada parte pagará sus costas.
Notifíquese a las partes y a Nic Chile. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Resolvió.

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Lorena Donoso A.

Firmado digitalmente por Lorena Donoso A.
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso A., o, ou=Arbitro Nic, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2010.12.14 20:19:10 -03'00'

Sentencia dictada ante los testigos de actuación

Manuela de las Mercedes Ferrada Tapia
7.776.724-K

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl; constructorainema@gmail.com, hernan.eduardo@gmail.com; info@sepulveda.cl, silvia@sepulvedaycia.cl