JUEZ ÁRBITRO
CRISTIAN SAIEH MENA

SOCIEDAD EMPRESAS MARTINI Y CIA. LTDA. v. EMPRESA NACIONAL DE CONSTRUCCION ENACO S.A.

Causa Rol No. 32-2012

Santiago, 08 de agosto de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**emaco.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **SOCIEDAD EMPRESAS MARTINI Y CIA. LTDA.,** con domicilio en Lote A1, Parque Industrial, Lautaro, ciudad de Lautaro; y como segundo solicitante, **CONSTRUCCIONES ENACO S.A.**, con domicilio en Europa, N° 2035, comuna de Providencia, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco, número 5561, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación compareció sólo el segundo solicitante, debidamente representado, por don Fernando Urra Quiriz.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante hizo su presentación de argumentos y pruebas, alegando en lo medular lo siguiente:

- EMPRESA NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN ENACO S.A., fue fundada en el año 1986, convirtiéndose en una empresa líder en el área inmobiliaria, desarrollando una serie de proyectos inmobiliarios, que destaca en su presentación, los cuales ha desarrollado en distintos puntos del país.
- Que, con fecha 24 de febrero de 2012, el primer solicitante, Empresas Martini y Cia. Ltda., solicita el dominio emaco.cl, por lo que su representada, con fecha 14 de marzo de 2012, hace su solicitud competitiva, basándose en las inevitables confusiones que se producirán por las similitudes que existen entre el nombre de dominio en disputa y los diversos antecedentes registrales que se encuentran en patrimonio de ENACO, su representada.
- A lo anteriormente señalado, agrega el segundo solicitante, se suma el hecho de que su mandante ha hecho un uso amplio y sostenido a la expresión ENACO en el mercado, lo cual comprueba con los documentos acompañados en parte de prueba en su presentación, lo que además permitiría establecer el legítimo interés de su representada en el nombre de dominio en disputa.
- Que su representada, es dueña de la familia de marcas "**ENACO**", para distinguir servicios de la clase 35, 36, 37, 39, 42, 44 y 45; **"WWW.ENACO.CL"**, para distinguir productos de la clase 42 y 38; "**OK HOGAR ENACO**", para servicios de la clase 37; "**ENACO OK HOGAR**", distintiva de empresas de construcción; y además es titular del nombre de dominio **enaco.cl,** la que constituye su principal plataforma de Internet.
- Que de otorgarse el nombre de dominio en disputa existiría una violación al derecho exclusivo de su mandante, debido a las

determinantes similitudes gráficas y fonéticas que existe entre las expresiones ENACO y EMACO.

- Que los nombres de dominio corresponde a una modalidad de identificación de los usuarios de la red, facilitando la memorización de las direcciones IP, y además cumplen con una clara función de identificación e individualización, motivo por el cual, la doctrina, ha establecido que dentro de los fines de los nombres de dominio se encuentra el de lograr funciones publicitarias, por lo que, estima el segundo solicitante, que la adecuada decisión del presente conflicto pasa por ponderar la actividad comercial y empresarial de la EMPRESA NACIONAL DE CONSTRUCCION ENACO S.A., sus marcas registradas y su nombre de dominio enaco.cl.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Set de catálogos de variados proyectos inmobiliarios, a nombre de ENACO.
2. Ejemplar del periódico Publimetro de fecha 10 de junio de 2011.
3. Ejemplar diario El Mercurio de fecha 5 de julio de 2012, Cuerpo C.
4. Impresiones sitio Web de INAPI, dosnde constan los registros de marcas mencionadas precedentemente.
5. Impresiones del sitio Web de NIC Chile, donde consta historial del nombre de dominio enaco.cl
6. Impresiones del sitio Web www.enaco.cl

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuestos los argumentos y pruebas presentada por el segundo solicitante, tuvo por acompañados, con citación, los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al primer solicitante.

SÉPTIMO: Que, dentro del plazo conferido para evacuar el traslado, el primer solicitante hizo una presentación, realizando sus descargos por el dominio argumentando en lo medular y sustancial lo siguiente:

- Que luego de ser empleado durante 20 años, decide crear su propia empresa, relacionada al área forestal, cosecha de bosques, aserrío de maderas y prestaciones de servicios en referida área.
- Que su finalidad en la inscripción del nombre de dominio en disputa, se traduce en la facilidad que le da para la recepción y envío de correos electrónicos, mecanismo, que señala, es primordial para sus negocios.
- Que nunca estuvo en sus intenciones interferir en negocios que no sean los de su PYME, ni mucho menos en los de otra empresa, como es el caso de ENACO, entidad que se dedica a un rubro completamente distinto al de su empresa.

OCTAVO: Que, este Tribunal tuvo presente lo señalado por el primer solicitante

NOVENO: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia, y en virtud de sus facultades, se decretó como medida para mejor resolver, la inspección personal del tribunal al buscador Google y www.emaco.cl, a fin de buscar mayor información de las partes de este juicio.

CONSIDERANDO,

DÉCIMO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

UNDECIMO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por el segundo solicitante, puede inferirse con suficiencia que ha actuado en su solicitud de buena fe y motivado

por un interés legítimo, lo que también se puede concluir a partir de los dichos del primer solicitante y las diligencias ordenadas por este Tribunal

DÉCIMO SEGUNDO: Que la finalidad del nombre de dominio es, primordialmente, la de identificar un determinado producto o servicio y calidad de los mismos, además de permitirle a los consumidores, tener acceso, a través de la Web, a información relacionada con los productos identificados a través del nombre de dominio en cuestión

DÉCIMO TERCERO: Que, siendo efectivo que **SOCIEDAD EMPRESAS MARTINI Y CIA. LTDA.** fue el primer solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "*First come first served*" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá abocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO CUARTO: Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada en autos, que es titular de la familia de marcas "**ENACO**", y del nombre de dominio **enaco.cl**. De lo anteriormente señalado se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web y evitar la posibilidad de dilución marcaria y confusión.

DÉCIMO QUINTO: Que, conforme a los dichos del primer solicitante, este desarrollaría una actividad relacionada al área forestal, lo que no ha quedado demostrado fehacientemente en autos, toda vez que no se ha hecho presentación alguna de su parte que así permita acreditarlo.

DÉCIMO SEXTO: Que conforme a lo anterior, y a fin de buscar mayor información de las partes, en cumplimiento de la medida para mejor resolver decretada en autos, se ha inspeccionado la página Web www.emaco.cl, pudiendo constatar

que referido dominio se encuentra sin contenido. A mayor abundamiento, ingresado en la página Web del buscador Google, el término "**EMACO**", luego de revisar los primeros sesenta resultados de búsqueda, ninguno de ellos se refiere al primer o al segundo solicitante.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, como consecuencia de lo anterior, no ha sido posible determinar el interés legítimo requerido, para asignar el dominio en disputa al primer solicitante.

DÉCIMO OCTAVO: Que, por otra parte, ninguna de las partes de este juicio ha acreditado que se infrinjan normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, ni derechos válidamente adquiridos, en perjuicio de la otra. Por su parte, no existen antecedentes para sostener que alguna de las partes ha actuado de mala fe, o que exista abusos de derecho, o de intereses sobre las marcas o nombres sociales que sustentan sus pretensiones al momento de solicitar el nombre de dominio en disputa, por lo que se puede concluir que no existe perjuicio en contra de una u otra parte.

DÉCIMO NOVENO: Que del análisis de los términos ENACO, por el cual el segundo solicitante ha demostrado ser reconocido, y EMACO, objeto de esta disputa, se ha podido determinar que existe un alcance gráfico y fonético, el cual, a juicio de este Sentenciador, puede provocar la confusión alegada por el segundo solicitante entre los consumidores de Internet, en especial consideración de que el segundo solicitante ha demostrado tener bajo su patrimonio el nombre de dominio **"enaco.cl",** el cual se considera muy similar al signo pedido.

VIGÉSIMO: Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,

RESUELVO:

JUEZ ÁRBITRO
CRISTIAN SAIEH MENA

Asígnese el nombre de dominio **"emaco.cl"** al segundo solicitante, **CONSTRUCCIONES ENACO S.A.**, con domicilio en Europa, N° 2035, comuna de Providencia, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol N° 32 – 2012

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2012.08.08 15:24:15 -04'00'

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.