FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO ENCONCRETO.CL

Santiago, 6 de julio de 2007.

VISTOS:

1. El correo electrónico de fecha 15 de enero de 2007, por el cual Nic Chile comunica que en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio ENCONCRETO.CL se ha designado como arbitro al suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. El oficio OF07178 fecha 15 de Enero de 2007, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como arbitro del conflicto entre Fernando Ojeda Muñoz**,** como primer solicitante y Cámara Chilena de la Construcción A G representado por Johansson & Langlois**,** como segundo solicitante que rola a fojas 2 del expediente.

3. La individualización de las partes que rola a fojas 3 y 4 de autos.

4. La resolución de fojas 5 de fecha 22 de enero de 2007, donde el suscrito acepta la designación de arbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se envió con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrónico a Nic Chile y a cada una de las partes y que rola a fojas 6.

5. Correo electrónico que rola a fojas 7 de fecha 22 de enero de 2007, enviado por don Fernando Ojeda primer solicitante que confirma asistencia a la audiencia fijada para el día 30 de enero de 2007.

6. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos en los cuales consta que la notificación del número 4 anterior fue despachada a las partes con fecha 23 de enero de 2007, por correo certificado.

7. Resolución de fecha 30 de Enero de 2007, firmada por don Fernando Ojeda Muñoz por sí y don Christopher Doxrud G-H en representación de Cámara Chilena de la Construcción A G en conjunto con el arbitro, donde fijan las normas de procedimiento que rola a fojas 10 de autos.

8. Correo electrónico enviado a las partes que rola a fojas 11 de autos de fecha 1 de marzo de 2007, que da por traslado la documentación a las partes.

9. Correo electrónico de fecha 1 de marzo de 2007 que rola a fojas 12 de autos que deja sin efecto la resolución de traslado enviada a las partes con misma fecha.

10. Escrito y documentos que rolan a fojas 13 y siguientes enviadas con fecha 13 de marzo de 2007 por don Christopher Doxrud en representación de Cámara Chilena de la Construcción A G, que solicita asignación de nombre de dominio, presenta patrocinio, poder y acompaña copia de registro de marca del

Departamento de Propiedad Industrial, copia de pagina de Internet de la Cámara Chilena de la Construcción A G, 20 ejemplares de la revista EN CONCRETO publicadas entre los meses de octubre de 2002 y noviembre de 2006.

11. Escrito y documentos que rola a fojas 44 y siguientes presentados por don Fernando Ojeda con fecha 14 de marzo de 2007, en defensa de su solicitud sobre el nombre de dominio ENCONCRETO.CL, acompaña fotos y documentos.

12. Resolución de fecha 30 de marzo de 2007 que da traslado a las partes a la documentación recepcionada, que rola a fojas 124 de autos.

13. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 125 y 126 de autos en los cuales consta que la notificación del número 12 anterior fue despachada a las partes con fecha 2 de abril de 2007, por correo certificado.

14. Escrito de fecha 9 de abril de 2007 que rola a fojas 127, enviado por don Christopher Doxrud en representación de Cámara Chilena de la Construcción A G que evacua traslado a la documentación.

15. Escrito y documentos con su respectiva copia que rola a fojas 131 y siguientes de fecha 10 de abril de 2007, presentado por don Fernando Ojeda que evacua traslado y acompaña documentos.

Y TENIENDO PRESENTE:

I. Que la resolución de fecha 22 de enero de 2007, que rola a fojas 5 y que oportunamente se notificó a cada una de las partes dispuso de acuerdo al inciso 4 del artículo N° 8 del Anexo 1 sobre "Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL" que: *"Para el caso que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación".*

II. Que con fecha 13 de marzo de 2007 don Christopher Doxrud en representación de la Cámara Chilena de la Construcción A G presenta escrito de demanda sobre el nombre de dominio ENCONCRETO.CL y que funda su derecho en que su representada hace muchos años edita y publica la revista de denominada EN CONCRETO, que es la revista especializada más importante en el área de la Construcción la cual sale al mercado en períodos mensuales y que se ha transformado en un importante canal de publicidad. Que la importancia de la revista se constata al visitar la pagina web de www.cchc.cl. Que esta publicación se menciona en uno de sus links asociado a cada uno de los productos que ofrece la Cámara Chilena de la Construcción A G, lo que permite a sus lectores asociados y terceros a leer los artículos de la revista por Internet. Que además de la permanente publicidad que ha tenido la revista se ha registrado la marca comercial EN CONCRETO con el Nº 641.725 en la clase 16, para así asegurar su uso exclusivo en el mercado. Que si se asignase el nombre de dominio a la contraparte provocaría confusión entre los consumidores además de distraer la atención de los mismos ofreciendo productos o desarrollando artículos relacionados a la marca registrada. Que adjunta fotocopia

del registro Nº641.725 de la marca EN CONCRETO en la clase 16 del Departamento de Propiedad Industrial que rola a fojas 19, impreso del sitio Web de su representada donde se publicita la revista "EN CONCRETO" que rola a fojas 20 y siguientes. Que además acompaña veinte ejemplares de la revista publicados de fecha octubre de 2002 Nº 7, noviembre 2002 Nº8, diciembre 2002 Nº9, mayo 2003 Nº 13, junio 2003 Nº14, julio 2003 Nº15, abril 2004 Nº23, mayo 2004 Nº24, junio 2004 Nº25, enero – febrero 2005 Nº32, junio 2005 Nº36, septiembre 2005 Nº39, octubre 2005 Nº40, noviembre 2005 Nº41, diciembre Nº42, junio Nº47, julio 2006 Nº48, septiembre 2006 Nº50, octubre 2006 Nº51, noviembre 2006 Nº52.

III. Que con fecha 14 de marzo de 2007 don Fernando Ojeda presenta escrito y documentos en defensa de su solicitud del nombre de dominio ENCONCRETO.CL, el cual fue registrado de buena fe y que no ha intentado vender, arrendar ni transferir. Informa además que ha hecho uso de la expresión ENCONCRETO en la actividad de alisado de pavimentos que es su principal negocio y que se encuentra en un area distinta a la definida en la clase 16 y así lo demuestra con las copias adjuntas de mails de Chile-compras, cartas de clientes, publicidad en Internet y Paginas Amarillas, entre otras. Que siendo un destacado Académico de la Universidad Técnica Federico Santa María no piensa ni ha publicado nada relacionado con los temas que trata la revista EN CONCRETO y que el uso de la expresión se justifica ya que en la especialidad de la empresa que esta bajo su titularidad realiza actividades relacionadas con el concreto. Como prueba de ello don Fernando Ojeda adjunta fotos que rolan a fojas 49 y siguientes dentro de las cuales se encuentra una copia de factura de venta Nº 048 de fecha 21 de marzo de 2006, imágenes de las obras de alisado de hormigón realizadas en Celulosa Arauco y Banco del Estado Casa Central. Adjunta también imágenes del uso del logotipo de ENCONCRETO en la ropa de los trabajadores, materiales y vehículos utilizados. Que don Fernando Ojeda es titular de los dominios ENCONCRETO.INFO, ENCONCRETO.ORG y desde septiembre de 2004 de ENCONCRETO.CL el cual se encuentra activo y en uso como consta en la pagina web www.enconcreto.cl que adjunta y que rola a fojas 71 y que por un error administrativo no se pagó a tiempo el dominio para su renovación. Que como tuvo que solicitar nuevamente el nombre la Cámara Chilena de la Construcción A G se opuso a la solicitud. Sin embargo la contraparte jamás solicito el dominio en los días que estuvo sin titularidad el dominio en disputa, así como tampoco realizo una revocación a la solicitud anterior, lo que demuestra su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conjunto

IV. Que don Fernando Ojeda agrega que la expresión ENCONCRETO como nombre de dominio se encuentra asignado a diversos propietarios en todo el mundo y coexisten sin que ninguno coincida con la Cámara Chilena de la Construcción A G. Que la marca EN CONCRETO inscrita en la clase 16 es la única expresión registrada bajo la titularidad de la contraparte la cual no tiene relación alguna con el alisado de hormigón. Que de ninguna forma el uso de ENCONCRETO.CL produce confusión, como se demuestra en la copia del resultado de búsqueda en Google bajo la expresión enconcreto y enconcreto.cl donde no aparece relación alguna con la revista de la contraparte, y aparece la publicidad de ENCONCRETO.CL de titularidad de don Fernando Ojeda, que ofrece claramente el servicio de alisado de hormigón rubro muy diferente a la publicación de revistas.

V. Que con fecha 9 de abril de 2007 don Christopher Doxrud en representación de la Cámara Chilena de la Construcción A G presenta escrito en que evacua traslado y rechaza todos los argumentos y pruebas presentadas por don Fernando Ojeda. Que si bien el registro de marca bajo la titularidad de su mandante esta en la clase 16 que contempla entre otros productos, folletos y revistas, estas mismas

tienen completa relación con el rubro de la construcción lo que demuestra la congruencia que existe con la Cámara Chilena de la Construcción A G que es el organismo que reúne a las entidades que participan en el mercado. Que su representada como titular de la marca comercial EN CONCRETO, marca que es usada y reconocida como revista relacionada en el ámbito de la construcción, le proporciona a su representada un derecho exclusivo y excluyente para su uso inclusive en nombres de dominio. Que si se asignase el nombre de dominio al primer solicitante se desconocería un título marcario de su representada y como ambas partes participan en el mismo sector induciría a error o confusión en los consumidores. Que la contraparte no demuestra derecho alguno y carecen de total valor probatorio sus documentos presentados. Es más en los e-mails de Chile- Compra no existe mención a la expresión de EN CONCRETO sino que se encuentra dirigido a la casilla personal fernando.ojeda@usm.cl. Que por último el hecho que don Fernando Ojeda sea titular de otros Gtld como ".info" y ".org" es totalmente irrelevante ya que en Chile es común que los usuarios identifiquen los nombres o marcas en la red con el código ".cl" que es el de real interés de su representada. Que así las cosas el primer solicitante no ha podido demostrar un mejor derecho ya que carece de título alguno sobre la expresión ENCONCRETO a diferencia de lo reflejado y probado por la Cámara Chilena de la Construcción A G que es el único y legitimo propietario de una marca comercial, la que es usada extensa e intensivamente en rubros idénticos a la actividad que desarrolla el primer solicitante.

VI. Que con fecha 10 de abril de 2007 don Fernando Ojeda presenta escrito en defensa de su titularidad sobre el nombre de dominio ENCONCRETO.CL alegando que él ha hecho uso del dominio desde el año 2004 y que a pesar de que hace mucho tiempo que el segundo solicitante edita la revista EN CONCRETO de la CCHC no constituye razón alguna para que una empresa de esfuerzo que da trabajo a más de 9 personas llegando hasta 20 de forma directa y asociada al rubro de la construcción no pueda coexistir en el uso de esta expresión. Que de acuerdo a la definición de la Real Academia de la Lengua Española del concepto CONCRETO hace alusión a una mezcla con la cual se construye y no a una revista. Que dicha revista es gratuita y tiene un tiraje limitado y dimensionada a la cantidad de socios con los que cuenta el círculo de empresas asociadas, la que es distribuida por correo en su dirección postal por lo que no es de distribución masiva ni llega al público general. Que bajo la publicación es realizada por Publicaciones Lo Castillo y no por la Cámara Chilena de la Construcción A G como se prueba al indicar el mail del contacto enconcreto@plc.cl. Que el link al cual la contraparte hace referencia con respecto a la presentación de la revista y que menciona como ENCONCRETO aparece efectivamente EN CONCRETO y no incluye mención alguna del cuerpo editorial, periodistas, formas de contacto, etc., lo que da cuenta de que es simplemente una revista de circulación privada preparada por Publicaciones Lo Castillo y no por el segundo solicitante. Que esta información se oculta al señor arbitro. El señor Fernando Ojeda menciona además que existe publicidad sobre la revista la cual no se respalda con ningún documento. Que según el buscador en google sobre el concepto ENCONCRETO se da como resultado el servicio de sellado de cemento, alisado de hormigón, membranas de curado, etc, pero en ningún caso la revista de la Cámara Chilena de la Construcción A G, por lo cual la contraparte pudiese utilizar otros nombres de dominios como por ejemplo WWW.REVISTAENCONCRETO.CL o WWW.EN-CONCRETO.CL , más aún cuando en sus alegatos la contraparte menciona la revista como EN CONCRETO lo cual para términos de Internet equivale en Chile a EN-CONCRETO.CL dominio que se encuentra disponible.

VII. Que don Fernando Ojeda además alega que él no se ha apropiado de nada que no le pertenezca, ya que su empresa está registrada desde su inicio de actividades en el S.I.I. bajo el nombre de

ENCONCRETO y en una actividad completamente diferente a la edición de revistas. Que la Cámara Chilena de la Construcción protege el desarrollo de actividades empresariales legales y la libre competencia, y no puede pretender extender el alcance de una marca que no corresponde a su nombre y a una clase completamente diferente, más aún cuando es conocida. Además alega que cabe recordar que el nombre de una empresa esta automáticamente protegido desde el momento de la creación sin necesidad de registro alguno. Que don Fernando Ojeda ha efectuado fuertes inversiones en su empresa y ha utilizado continuamente el nombre de dominio, sin generar confusión alguna con la revista. Que además siendo un alto directivo y distinguido académico de la Universidad Técnica Federico Santa Maria de la sede de Santiago, no corresponde que tenga que aceptar de parte de don Christopher Doxrud representante de la Cámara Chilena de la Construcción A G, juicios descalificativos refiriéndose hacia su persona como "un SOLICITANTE INESCRUPULOSO ", cita que escapa a la altura profesional y no siendo parte del tema en disputa. Que al consultar el sitio de la CCHC hasta enero de 2006 no mencionaba en su página inicial en ningún momento a la revista "en concreto" lo que nuevamente demuestra del abuso del que es victima al procurar obtener la Cámara Chilena de la Construcción A G el dominio y que ha comprobado que muy pocos conocen la marca EN CONCRETO dentro del rubro de revistas.

VIII. Que don Fernando Ojeda adjunta a modo de prueba los siguientes documentos, copia de paginas de Internet de la Cámara Chilena de la Construcción A G , copia de paginas de Internet de Publicaciones lo Castillo, resultado de búsqueda por Google de la expresión ENCONCRETO, copia de fallo en arbitraje de dominio "PENTIUMCAPITAL.CL" y copia de estadísticas correspondientes al sitio ENCONCRETO.CL.

IX. Que, atendido que las partes han acompañado suficiente prueba instrumental al proceso fundando sus pretensiones, alegaciones y defensas, este árbitro arbitrador, teniendo en consideración las facultades legales conferidas por los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ha estimado que no se hace necesario recibir la causa a prueba, ni fijar hechos sustanciales pertinentes y controvertidos que deban ser objeto de otras probanzas, ni decretar diligencias destinadas al conocimiento de los hechos. Que, las argumentaciones esgrimidas en el proceso por ambas partes y la prueba instrumental agregada a estos autos, han permitido a este tribunal alcanzar, por los medios que aconseja la recta razón, el criterio racional puesto en juicio, el sentido común y la recta intención, la convicción necesaria para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio "EN CONCRETO.CL".

X. Que al revisar la portada y los créditos de la publicación acompaña por el segundo solicitante se ha comprobado que en ella se menciona la dirección www.camaraconstruccion.cl y los correos electrónicos enconcreto@plc.cl y morellana@cchc.cl, lo que demuestra en estos antecedentes que la publicación mencionada se ha relacionado con nombres y referencias en la red Internet que son diferentes al nombre de dominio ENCONCRETO.CL.

XI. Que la marca comercial registrada de la palabra EN CONCRETO se refiere exclusivamente a los productos de la clase 16 que comprenden impresos y publicaciones, lo que nos hacen concluir por una parte que existe una diferencia en cuanto al nombre de dominio que se refiere a un término de fantasía y no dos palabras separadas como son "EN" y "CONCRETO"; y por la otra también una diferencia en cuanto al rubro de los servicios y trabajos que realiza don Fernando Ojeda, corroborada con la coexistencia de ambos sin que haya existido a la fecha peligro de confusión ni conflicto entre las partes.

XII. Que las demás alegaciones de las partes se estima tienen un valor secundario, ante la fuerza de los argumentos señalados con anterioridad en los puntos IX a XI inclusive, salvo en cuanto se deja constancia que las expresiones mediante las cuales don Christopher Doxrud se refiere al señor Fernando Ojeda como “solicitante inescrupuloso” se estiman como inapropiadas e injustas para tratar a su contraparte en este caso.

RESUELVO:

1. Rechazar la solicitud de nombre de dominio ENCONCRETO.CL, pedida por Cámara Chilena de Comercio A G

2. Aceptar la solicitud de nombre de dominio ENCONCRETO.CL, pedida por Fernando Ojeda

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrónico y por carta certificada copia de esta resolución con esta misma fecha y se devuelven los autos de este arbitraje a Nic Chile con el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto y proceder a su correspondiente archivo

Pablo Ruiz-Tagle Vial
Arbitro.