Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **fasttrackerp.cl**
Oficio Nº 17036

VISTOS:

1. Que con fecha 25 de junio de 2012, MAURICIO RUBIO SERVICIOS EMPRESARIALES E.I.R.L., representado en calidad de contacto administrativo por don MAURICIO RUBIO, solicita la inscripción del nombre de dominio **fasttrackerp.cl**. Posteriormente, con fecha 19 de julio de 2012, MELÓN HORMIGONES S.A., representado en calidad de contacto administrativo por don FRANCISCO CAREY CARVALLO, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **fasttrackerp.cl.** Por último, con fecha 20 de julio de 2012, TRICOLOR S.A., representado en calidad de contacto administrativo por don ANDRÉS MELOSSI JIMÉNEZ, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **fasttrackerp.cl** quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje.

2. Que mediante Oficio Nº 17036, de fecha 8 de octubre de 2012, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio.

3. Que con fecha 8 de octubre de 2012, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 17 de octubre de 2012, a las 13:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada.

4. Que con fecha 17 de octubre de 2012, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste únicamente doña MERCEDES VALDIVIESO PRADO, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, MELÓN HORMIGONES S.A., y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Asimismo, se fijan las normas de procedimiento, las cuales se notifican a las partes por correo electrónico. No asiste a la audiencia el Primer Solicitante, MAURICIO RUBIO SERVICIOS EMPRESARIALES E.I.R.L., ni el Tercer Solicitante, TRICOLOR S.A.

5. Que con fecha 18 de octubre de 2012, doña GEMA TRENTINI, en representación del Tercer Solicitante TRICOLOR S.A., alega entorpecimiento para asistir a la audiencia de conciliación o de fijación del procedimiento, señalando que la carta certificada citando a dicha audiencia llegó con posterioridad a la misma, por lo que solicita ser incorporado en el arbitraje y acredita el pago de los honorarios provisionales.

6. Que con fecha 19 de octubre de 2013, el infrascrito dicta resolución indicando que en consideración a que el Tercer Solicitante, TRICOLOR S.A., alega entorpecimiento, señalando que no asistió a la audiencia de conciliación o fijación de procedimiento decretada puesto que la carta certificada notificando la aceptación del cargo de árbitro y fijando la fecha de la audiencia, solamente fue recibida con

fecha 18 de octubre de 2012. Asimismo, teniendo presente que lo anterior fue corroborado en la base de datos de Correos de Chile, la cual indica que dicha carta certificada fue recibida por los representantes designados en la solicitud del Tercer Solicitante con fecha 18 de octubre de 2012 a las 13.39 horas, esto es, con posterioridad a la fecha del comparendo decretado, se acoge el entorpecimiento alegado por el Tercer Solicitante, TRICOLOR S.A. y se resuelve que se le tenga como parte de este juicio, teniéndose por consignados los honorarios provisionales.

7. Que con fecha 24 de octubre de 2012, el Segundo Solicitante, MELÓN HORMIGONES S.A., consigna el saldo de los honorarios arbitrales. Que con fecha 25 de octubre de 2012, el Tercer Solicitante, TRICOLOR S.A., también consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo cual se notifica a las partes por resolución de fecha 16 de diciembre de 2012.

8. Que con fecha 5 de noviembre de 2012, don DIEGO ACUÑA DOMÍNGUEZ, en representación del Tercer Solicitante, TRICOLOR S.A., presenta demanda de asignación del dominio **fasttrackerp.cl**, señalando que el objeto de discusión en este tipo de conflictos pasa por determinar a quién le asiste un mejor derecho respecto a una determinada expresión. En este caso, según el Tercer Solicitante le asisten derechos de índole superior.

   TRICOLOR S.A. corresponde a uno de los agentes empresariales de mayor tradición y renombre en nuestro país. Su presencia no sólo se extiende al mercado nacional, sino también a otros países de Latinoamérica como Perú. Esta compañía fue fundada hace más de 70 años, convirtiéndose en líder en la fabricación y comercialización de pinturas decorativas. Su casa matriz se encuentra ubicada en Viña del Mar, con oficinas regionales en las ciudades más importantes de nuestro país.

   El Tercer Solicitante se ha preocupado de registrar cada una de las expresiones que utiliza en los productos que elabora y comercializa, resultando ser sus marcas comerciales uno de los activos más importantes, ya que permiten al público consumidor identificar dichos productos en el mercado, y asociarlos a ella. De esta manera, tiene registrada a su nombre no sólo la expresión "**TRICOLOR**" (que identifica su razón social y a su empresa) sino también un sinnúmero de otras expresiones.

   TRICOLOR S.A. argumenta que la expresión que se encuentra en disputa corresponde a **fasttrackerp.cl**, en circunstancias que la expresión "FASTRACK" se encuentra dentro de los activos industriales del Tercer Solicitante, ya que identifica desde hace bastante tiempo en el mercado a una línea de pinturas especialmente diseñadas para la demarcación vial que TRICOLOR S.A. fabrica y vende, las cuales son utilizadas para la señalización de vías públicas como calles, carreteras u otras similares. Estos productos se caracterizan por ser de secado rápido, junto con una alta resistencia y durabilidad, elementos sumamente necesarios para este tipo de demarcaciones. Es por ello que afirma ser la creadora original de la expresión de fantasía "FASTRACK" (que une y evoca los conceptos anglosajones "FAST" y

“TRACK” que significan *vía rápida* o *carretera*) y la ha utilizado para denominar esta línea de productos (que precisamente son utilizados en caminos o carreteras), que tras un fuerte posicionamiento en el mercado, han alcanzado un éxito significativo en nuestro país.

TRICOLOR S.A. hace presente que dicha expresión se encuentra registrada como marca comercial de forma previa ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), y como nombre de dominio ante NIC Chile. Es así como tiene registrada la marca “**FASTRACK**” (denominativa) bajo el Nº 880.763, la cual protege “pinturas, colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”, de la clase 2, siendo la renovación del Registro Nº 565.607, registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Asimismo, tiene registrados los nombres de dominio **fastrack.cl** desde el 11 de mayo del año 2000 y **fastrackchile.cl** desde el 24 de diciembre del año 2010.

Conforme lo expresado, según el Tercer Solicitante, queda en evidencia la existencia de un derecho marcario previo sobre dicha expresión que le habilita para su uso comercial, junto a nombres de dominio que se encuentran debidamente inscritos con anterioridad al disputado en autos.

El Tercer Solicitante señala que Internet es uno de los medios de comunicación más masificado en los últimos tiempos, y quienes navegan en la red se percatan que para llegar a una página web, el indicador o nombre de dominio juega un papel determinante. En este sentido, los nombres de dominio juegan un protagónico rol en Internet en términos de ser los medios idóneos para identificar las páginas web, y de esa manera los contenidos de los agentes empresariales que se encuentran detrás de dichas compañías.

TRICOLOR S.A. indica que el marco normativo está representado por la *“Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”*, que es bastante clara al establecer en su artículo 14 será de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros.

A juicio del Tercer Solicitante, tiene un derecho preferente, amparado en todas las hipótesis señaladas con antelación. Al respecto, es dable considerar el contenido de la Constitución Política de la República, la cual consagra una serie de derechos o garantías en su artículo 19. En torno a ello, cobra especial relevancia la garantía del numeral 24 de dicho artículo, en cuanto protege: *“el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.* De la lectura de esta garantía se colige que TRICOLOR S.A. tiene un derecho en torno al bien incorporal que representa el registro marcario antes aludido. En este sentido, el mismo artículo 19 en su numeral 26 señala una garantía que sirve de faro orientador al momento de analizar la litis, pues se protege: *“La seguridad de que los preceptos*

legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio". Además, en torno a lo mismo, es dable considerar la garantía del N° 25 del mismo artículo 19 en cuanto protege: *",...la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley".*

TRICOLOR S.A. reitera que es titular de derechos preexistentes sobre la expresión en conflicto, encontrándose amparada en la garantía aludida. Entonces, si la expresión materia de autos se ha limitado a incorporar a la expresión "FASTRACK" la terminación "ERP", ello en nada altera las conclusiones señaladas, pues es un hecho cierto que el término "FASTRACK" se encuentra de forma previa en el patrimonio del Tercer Solicitante, y que ella alude precisamente al mismo concepto de *vía rápida.*

TRICOLOR S.A. considera que lo expuesto resulta ser un antecedente más que suficiente para asignarle el nombre de dominio, sin perjuicio de lo cual agrega a nuestra línea argumentativa lo concerniente al tema de la publicidad. En este sentido, en la mediatización de las comunicaciones cobra vital relevancia la publicidad, que se encuentra regulada a través del Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro. Este cuerpo normativo sirve como marco legal para el análisis de la presente litis, y define el avisaje publicitario como *"una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta"*. Esta norma fue señalada para los nombre de dominio, toda vez que estos constituyen una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por los siguientes artículos:

> *"Artículo 4: Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a:*
>
> *a. "Características como: naturaleza, composición, método y fecha de fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico;*
>
> *b. "El valor del producto y el precio total que efectivamente deberá pagarse;*
>
> *c. "Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito;*
>
> *d. "Entrega, cambio, devolución, reparación y mantención;*

e. “Condiciones de la garantía;

f. “Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales;

g. “Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas. Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura técnica y científica. Las estadísticas no deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente tienen, conforme a la documentación de respaldo pertinente. Los términos científicos no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lenguaje científico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base científica que no tiene”.

“Art. 13 Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria”.

TRICOLOR S.A. estima que estas normas resultan aplicables al caso de autos, toda vez que la concesión del nombre de dominio al Primer Solicitante le afectaría en razón del uso de una expresión que se encuentra protegida por él.

El Tercer Solicitante hace presente los principios de competencia desleal, en relación al Convenio de París, y en especial la norma contenida en el artículo 10, que reza en sus numerales 2 y 3:

“Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial. En particular deberán prohibirse:

“1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

“2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

“3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

Estos principios se verían claramente vulnerados, según el Tercer Solicitante, al concederse la solicitud a un titular distinto de TRICOLOR S.A., pues ello importaría

crear una confusión que debe ser evitada a través de la concesión del nombre de dominio a él, pues es un hecho cierto que la expresión "**FASTRACK**" se encuentra previamente en su patrimonio, y la variante FASTTRACKERP resulta ser prácticamente idéntica a dicha expresión tanto en términos gráficos como fonéticos, por lo que presumiblemente daría origen a confusiones en el público consumidor en caso de ser otorgada a un tercero.

TRICOLOR S.A. indica que en situaciones análogas, los laudos arbitrales han tenido un criterio consistente con las alegaciones del Tercer Solicitante, y es así que en causa rol N° 9545, relativa al nombre de dominio **annonimo.cl**, se estimó lo siguiente: *"SEGUNDO: Que, además, el segundo solicitante ha protegido la expresión ANNONIMOS, a través de la inscripción de diversas marcas comerciales que contienen dicha expresión la que no puede considerarse genérica, pues la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile al agregar una N a la palabra anónimos ha incorporado un signo de distintividad al programa de Canal 13 annonimos que ya lleva dos temporadas en pantalla.*

"TERCERO: Que siendo tal nombre una invención original del segundo solicitante, al que ha dotado de fama a través del programa de televisión del mismo nombre, no es suficiente la circunstancia que el primer solicitante haya solicitado igual palabra en singular annonimo, con la sola diferencia de la letra s para entender que no se podrá producir confusión entre la creación propia y original del segundo solicitante y el nombre de dominio en disputa."

El Tercer Solicitante considera este fallo relevante en tanto establece un criterio aplicable al presente caso ya que, en primer término, reconoce que respecto a determinadas expresiones se tiene un derecho en tanto creación intelectual de una parte. En el caso que nos ocupa es claro que la expresión de fantasía "FASTRACK", que fusiona y evoca los conceptos anglosajones FAST y TRACK, es de su creación, lo cual se encuentra avalado por el registro marcario, por los dominios Web que mantiene registrados a su nombre y por los antecedentes que han sido expuestos. Además, establece el criterio que respecto a una marca se detenta un derecho de índole superior. Este principio es plenamente aplicable al caso de autos, y de allí que quien deba ser titular de la expresión.

TRICOLOR S.A. concluye que es un hecho evidente que es una reconocida empresa del mercado, a quien le asiste un mejor derecho sobre la expresión solicitada, razón por la cual tiene un derecho preferente sobre la expresión en conflicto, por lo que pide que se le asigne el nombre de dominio **fasttrackerp.cl** a TRICOLOR S.A.

9. Que con fecha 5 de noviembre de 2012, don FRANCISCO CAREY CARVALLO, en representación del Segundo Solicitante, MELÓN HORMIGONES S.A., presenta demanda de asignación del dominio **fasttrackerp.cl**, señalando que es una compañía que pertenece al grupo Melón, empresa líder en materiales de construcción, hoy presente en todo el territorio nacional a través de sus cuatro

unidades de negocio: cementos, hormigones, áridos y morteros. Tiene mil trabajadores propios y alrededor de mil contratistas que prestan servicios en sus distintas plantas y faenas, y a partir de agosto de 2009, pertenece al conglomerado de empresas que conforman el Grupo Brescia. Esta compañía cuenta con cien años de trayectoria en la industria de la construcción local, en los que ha aportado al desarrollo del país a través de obras de infraestructura, residenciales y diversos proyectos especiales. Sus operaciones incluyen una planta de cemento en La Calera, Región de Valparaíso, con una capacidad de producción cercana a 1,5 millones de toneladas y una estación de molienda ubicada en Puerto Montt con una capacidad de 300.000 toneladas, además de una planta productora de cemento en Ventanas. A lo anterior se suman 54 plantas de hormigón, una planta de morteros y cinco plantas de áridos a lo largo del país.

MELÓN HORMIGONES S.A. añade que el 12 de mayo de 1906, se constituye la sociedad anónima Fábrica de Cemento El Melón S.A. con diez mil libras esterlinas de capital inicial. La caliza, materia prima para la fabricación del cemento, se obtenía de las minas de El Melón, por lo que la fábrica de cemento se instaló en la cercana localidad de La Calera. El primer saco de cemento fue despachado desde este lugar el 20 de diciembre de 1908. En La Calera también funcionaban las “Minas Calera”, dos fábricas de cemento que nunca produjeron cemento Portland, las que finalmente vendieron su producción a Melón y, más tarde, los derechos mineros y la propiedad superficial del Cerro Calera. Simultáneamente, se preparaba la Mina Navío, que empezó su producción en 1933, año en que finalizaron definitivamente las faenas de explotación de las Minas El Melón. La utilización de calizas provenientes de estas dos minas continuó hasta la década del 40, cuando se inició la fabricación del Cemento Tipo “A”, para el que se empleaban calizas de Mina Navío y un agregado constituido por calizas de baja ley y arcillas provenientes de Minas Calera. Esta situación perduró hasta 1975, año en el cual se cerró definitivamente Minas Calera y comenzó la elaboración de cementos puzolánicos.

El Segundo Solicitante relata que durante el primer año de operación, la planta de La Calera produjo alrededor de 62 mil barriles de cemento (unas 11.000 toneladas). A partir de 1915 se realizaron sucesivas ampliaciones de capacidad de la planta industrial, llegando a producir 600.000 toneladas anuales durante la década del ‘60. En octubre de 1971, el grupo mayoritario de accionistas de la sociedad vendió sus acciones a la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), entidad que llegó a concentrar el 67% de las acciones a fines de ese año. En 1979, la empresa inglesa Blue Circle PLC adquirió el total de las acciones de Cemento Melón que estaban en manos de CORFO mediante un proceso de licitación. En ese tiempo se inaugura el pique vertical y las nuevas instalaciones de la planta industrial y se implementa un nuevo sistema de envasados de cementos. En el ámbito organizacional, en 1981 se crea la filial Hormigones Premix Ltda., en 1993 se crea la filial Megáridos Ltda., y en 1999 se adquiere la empresa de morteros Presec. En diciembre de 1999, Empresas Melón obtuvo la confirmación 14001 a través de SGS Chile y del organismo acreditador de origen Belga, Belcert. En julio de 2001, el Grupo Lafarge, líder mundial en materiales de construcción, concretó la adquisición de Blue Circle, principal accionista de Empresas Melón S.A. Bajo la nueva

propiedad, se obtiene la aprobación de los proyectos ambientales para el uso de neumáticos en el Horno 9 y posteriormente para el uso de petcoke en ambos hornos. En el 2005, se obtiene la aprobación ambiental de "Optimización Coprocesamiento Planta La Calera" que permite a la compañía consolidar un mejor uso de combustibles alternativos. A fines de abril del 2007, en junta extraordinaria de accionistas, se establece el cambio de razón social de Empresas Melón S.A. a Lafarge Chile S.A.. En julio de 2009, el Grupo Brescia, uno de los mayores conglomerados económicos de Perú, adquiere Lafarge Chile S.A. y la empresa vuelve a llamarse Melón S.A. De la mano de los nuevos accionistas, Melón se integra a una diversificada red de negocios en América Latina y continúa consolidando su liderazgo. En noviembre, se presenta oficialmente la nueva identidad corporativa de la empresa, que se apoya fuertemente en las prioridades de innovación y orientación al servicio de los clientes; la seguridad de los colaboradores y su desarrollo; el cuidado del medioambiente y de las comunidades donde el Segundo Solicitante desarrolla sus proyectos.

MELÓN HORMIGONES S.A. ha creado y registrado numerosas marcas y nombres de dominio, los que hoy se encuentran inscritos tanto a nombre de MELON HORMIGONES S.A. como a nombre de sus empresas relacionadas LAFARGE CHILE S.A. y HORMIGONES PREMIX S.A. Dentro de sus marcas y nombre de dominio se encuentran las marcas y el dominio **"FAST TRACK"**, **fasttrack.cl** y **fast-track.cl**, los cuales son cuasi idénticos al dominio solicitado por el Primer Solicitante, el cual sólo se limitó a añadir la expresión "ERP", la que no logra dotar al dominio solicitado de elementos suficientes para que los usuarios de Internet puedan reconocerlo como una página Web donde se ofrecen servicios prestados por una compañía distinta a la de MELÓN HORMIGONES S.A. Por consiguiente, existe una alta posibilidad de que se produzcan una serie de errores de asociación entre ambos, en el improbable caso de que este nombre de dominio sea concedido a alguno de los demandados.

El Segundo Solicitante no solo es titular de los nombres de dominio **www.fasttrack.cl** y **www.fast-track.cl**, registrados ante NIC Chile desde el 13 de mayo de 2010 y el 20 de mayo de 2011 respectivamente, sino que además es titular de varios registros marcarios ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) para la marca "**FAST TRACK**", a saber:

- "**FAST TRACK**", Registro N°774.184 para distinguir servicios de la clase 37.
- "**FAST TRACK**", Registro N°727.833 para distinguir productos de la clase 1.
- "**FAST TRACK**", Registro N°727.832 para distinguir servicios de la clase 42.
- "**FAST TRACK**", Registro N°724.304 para distinguir productos de la clase 19.

- "**FAST TRACK**", Registro N°724.307 para distinguir servicios de la clase 39.

El Segundo Solicitante agrega que dichos registros corresponden a una serie de renovaciones de las marcas "**FAST TRACK**", expresión que fue originalmente solicitada y registrada en el año 1995. Entonces, el término señalado ya se encuentra protegido legalmente y es asociado a MELÓN HORMIGONES S.A. en forma exclusiva y excluyente, desde hace más de 16 años, sin contar los 100 años de existencia de la compañía, tiempo en el que sus productos fabricados y comercializados han sido identificados y reconocidos por parte del público consumidor que habitualmente consume sus productos y servicios de la industria en cuestión.

El Segundo Solicitante indica que el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido e identificado dentro de la red. El nombre de dominio es, en consecuencia, un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como: páginas Web, correo electrónico (E-Mail), conversaciones instantáneas, etc.

Como una forma de poder solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, añade MELÓN HORMIGONES S.A., se han establecido tanto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile y de la jurisprudencia de los Jueces Árbitros, diversos criterios, los cuales se deben conjugar y analizar de manera de dar solución a dichos conflictos. Entre los criterios mencionados está el principio del "*First Come, First Served*", la Teoría del Mejor Derecho, el Legítimo Interés y la Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver.

El Segundo Solicitante sostiene que en conformidad con el principio "*First Come, First Served*", en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el Primer Solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio. Sin embargo, este principio no es absoluto, ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados para la asignación de un dominio en disputa. Es así como tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional apoyan la tesis planteada. Ejemplo de lo anterior, es lo sostenido por Rodrigo Moretti Oyarzún en su libro "Marcas Comerciales y Nombres de dominio" al señalar que "*en síntesis, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho aún; mejor derecho que en nuestro análisis está determinado por el respaldo en marcas comerciales*".

En efecto, el párrafo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL dispone: *"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"*. El Segundo Solicitante

estima que dentro de estos derechos válidamente adquiridos, deben considerarse los derechos adquiridos por MELÓN HORMIGONES S.A. en virtud de los nombres de dominio y las marcas ya registradas. Por consiguiente, según el Segundo Solicitante, dado que en el presente caso se está ante una cuasi-identidad respecto de marcas y dominios previamente registrados por él, éste debe ser solucionado sin poder recurrir al principio "*First Come, First Served*", puesto que concurren otros requisitos que configuran un mejor derecho para MELÓN HORMIGONES S.A.

MELÓN HORMIGONES S.A. reitera que es titular de los nombres de dominios **fasttrack.cl** y **fast-track.cl** y de las marcas "**FASTTRACK**" registradas ante el INAPI, las cuales son determinadamente similares al dominio solicitado. Entonces, el Primer Solicitante ha pedido un nombre de dominio sobre el cual el Segundo Solicitante tiene derechos preferentes y válidamente adquiridos.

El Segundo Solicitante aclara que la finalidad del registro de un nombre de dominio es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea ésta natural o jurídica, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente sobre éste, mediante el cual será reconocido por los usuarios de Internet, y a través del cual publicitará o distinguirá sus productos o servicios. Los derechos otorgados por el hecho de ser el titular de un privilegio industrial forman parte del patrimonio de la persona natural o jurídica que lo detenta. Por lo mismo, producto de la cuasi-identidad entre el dominio en cuestión y sus dominios y marcas registradas, el Primer Solicitante no puede pretender la titularidad de un dominio que se asemeje de tal manera a los derechos previamente adquiridos por MELÓN HORMIGONES S.A., pues las evidentes similitudes entre ambas denominaciones, producirán todo tipo de engaños y errores respecto a la procedencia de los productos y/o servicios ofrecidos por el sitio Web.

A mayor abundamiento, sostiene el Segundo Solicitante, en lo que respecta a los registros marcarios, y en razón de fundamentos como los anteriores, tanto la doctrina extranjera como la nacional han considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha y, por ende, los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en estrecha atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio. Lo anterior se ve confirmado por lo resuelto por el juez árbitro señor Gonzalo Sánchez Serrano, en el fallo recaído en el arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **saldefruta.cl**, el cual señala en su noveno considerando *"(…) Que, por otro lado, la referida disposición de la Reglamentación de NIC Chile señala que los solicitantes no pueden afectar derechos adquiridos válidamente, lo que equivale a sostener que ante una disputa, por un nombre de dominio, si una de las partes logra acreditar que detenta derechos válidamente adquiridos sobre la expresión que conforma el nombre de dominio en disputa, entonces este último deberá serle asignado. Así es reconocido, además, por la jurisprudencia uniforme sobre la materia."*

Corroborando el criterio antes señalado, en la sentencia recaída en el arbitraje por el nombre de dominio **bb2.cl**, emitida por el árbitro don Felipe Claro Swinburn, se

dispone que: "*En el presente caso, sólo una parte exhibe marcas comerciales para su rubro respectivo, por lo que en este caso particular el derecho de uso exclusivo reconocido por la legislación marcaria debe primar por sobre una solicitud de nombre de dominio que pretende ser usada con fines comerciales para el mismo rubro en que la marca se encuentra inscrita, según consta en la solicitud respectiva*".

MELÓN HORMIGONES S.A. hace presente que la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) reconoce como un aspecto fundamental para la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su titular preliminar, dicha normativa señala que "*se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos*".

Además, dichos criterios han sido recogidos por diversos artículos de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. En efecto, el artículo 22 de dicho reglamento señala como causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe. Señala, además, que se entenderá por abusiva si se cumplen ciertas condiciones, tales como "a) Que el nombre de dominio *sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido*". En relación con este mismo punto, es decir, los criterios que se han adoptado tanto en derecho comparado como en nuestro país, existe una extensa jurisprudencia que afirma lo señalado anteriormente en cuanto a la importancia y estrecha relación existente entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En este sentido, en los fallos dictados para la solución de conflictos de asignaciones de nombres de dominio, se tiene como argumento central al momento de dictar la sentencia el hecho de existir previamente marcas comerciales ya registradas, las cuales permitan a los usuarios relacionar un producto o servicio con el titular de dicha marca. Lo anterior constituye el fundamento para alegar casos de identidad o cuasi-identidad, por cuanto se señala que lo central en el análisis de estas situaciones, corresponde a la relación entre el dominio de Internet solicitado y el titular de los registros marcarios invocados por el Segundo Solicitante, considerando que esta asociación o relación irremediable se produce por el reconocimiento en Chile de MELÓN HORMIGONES S.A. y los productos y servicios que ofrece bajo la marca "**FASTTRACK**" y por la identidad presente entre las denominaciones ya señaladas.

MELÓN HORMIGONES S.A. señala que este criterio debe ser considerado por el examinador al momento de decidir el otorgamiento de un determinado nombre de dominio, como sucede en el caso de autos, velando porque el nombre de dominio por el que en definitiva va a ser reconocida una determinada empresa o persona en el mercado virtual de Internet, no infrinja los derechos adquiridos por terceros en virtud de los registros marcarios y dominios de Internet que tengan registrados, impidiendo de esta manera una inevitable confusión en el público en general en

cuanto a la verdadera empresa o persona que comercializa los productos y/u otorga los servicios.

De acuerdo a todo lo anterior, el Segundo Solicitante estima que la eventual concesión del nombre de dominio **fasttrackerp.cl** a un tercero infringiría de manera inevitable los derechos adquiridos por MELÓN HORMIGONES S.A., induciendo al público a un engaño y error en cuanto al origen empresarial y cualidades de los productos o servicios que se pretendan ofrecer bajo dicho sitio Web.

A lo anterior, MELÓN HORMIGONES S.A. agrega que cuenta con un legítimo interés en el nombre de dominio solicitado, lo que se puede advertir del hecho de que actualmente posee el registro de los nombres de dominio **fasttrack.cl** y **fast-track.cl**, y de las marcas "**FASTTRACK**", y el uso actual que realiza de la expresión "FAST TRACK", a partir de la serie de productos fabricados que hoy en día se comercializan en el mercado nacional bajo esta la expresión.

Finalmente, el Segundo Solicitante hace referencia al principio de la buena fe, e indica que ésta se puede advertir e inferir de todo lo señalado anteriormente. Por el contrario, en el caso de los otros solicitantes, este principio se ve infringido al pedirse un nombre de dominio determinadamente similar a los dominios ya registrados por él, el cual contiene además la denominación de una serie de registros de marcas de titularidad de MELÓN HORMIGONES S.A. que datan, en su versión más antigua, desde mediados de la década de los noventa.

MELÓN HORMIGONES S.A. concluye que en razón de todas las consideraciones mencionadas, en especia la buena fe, el interés legítimo, las marcas y la presencia comercial que perfila a MELÓN HORMIGONES S.A. como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión y de las facultades que la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ha otorgado a los árbitros designados para solucionar conflictos de asignación, en especial lo contenido en el artículo 1 de dicho Reglamento.

10. Que con fecha 16 de noviembre de 2012, se resuelve que previo a proveer el escrito de fecha 5 de noviembre de 2012 presentado por don DIEGO ACUÑA DOMÍNGUEZ, éste acredite su personería para representar al Tercer Solicitante, TRICOLOR S.A., dentro del quinto día, bajo apercibimiento de tener por no efectuada su presentación. Esta resolución es notificada a las partes por correo electrónico.

11. Que con fecha 19 de noviembre de 2012 don DIEGO ACUÑA DOMÍNGUEZ en representación Tercer Solicitante, TRICOLOR S.A., acompaña copia de poder otorgado por TRICOLOR S.A. que acredita su personería para representar al Tercer Solicitante.

12. Que con fecha 23 de noviembre de 2012, se provee las presentaciones de fecha 19 de noviembre de 2012 y 5 de noviembre de 2012 hechas por don DIEGO ACUÑA DOMÍNGUEZ en representación del Tercer Solicitante, TRICOLOR S.A. A su vez,

se provee la presentación de fecha 5 de noviembre de 2012 hecha por don FRANCISCO CAREY CARVALLO en representación de MELÓN HORMIGONES S.A., dándose traslado recíproco a las partes, lo que se notifica a ellas partes por correo electrónico.

13. Que con fecha 30 de noviembre de 2012, don DIEGO ACUÑA DOMÍNGUEZ, en representación Tercer Solicitante, TRICOLOR S.A., evacua el traslado, reiterando lo expuesto en su escrito de demanda presentado en autos con fecha 5 de noviembre de 2012, en cuanto al origen de la expresión "FASTRACK", insistiendo en los registros marcarios y nombres de dominio de los cuales es titular. Finalmente, el Tercer Solicitante coincide con el Segundo en que el solo hecho de solicitar el nombre de dominio en primer lugar, no constituye necesariamente mayor diligencia ni un mejor derecho, puesto que es el propio Reglamento NIC Chile el que establece un plazo para que cualquier tercero que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar otra competitiva, como efectivamente ha ocurrido en este caso. Señala, además, que la presente solicitud de registro de nombre de dominio constituye una afrenta a los principios enunciados en el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, y su concesión a un titular distinto de la figura de TRICOLOR S.A. importaría crear un efecto de dilución de sus registros previos y de confusión en el público consumidor respecto al verdadero origen o procedencia empresarial de los productos o servicios que pretendan ser ofertados a través del nombre de dominio en disputa, sobre todo si se tiene en consideración que las actividades comerciales e industriales que desarrolla el Segundo Solicitante en el mercado nacional, se encuentran íntimamente ligadas a las de TRICOLOR S.A.

    El Tercer Solicitante estima que es posible afirmar que TRICOLOR S.A. corresponde a un agente famoso y notoriamente conocido en el mercado nacional, que, además, detenta derechos de índole superior en torno a la expresión en conflicto, razón por la cual debe serle asignada, por lo que concluye solicitando que se le asigne el nombre de dominio **fasttrackerp.cl** disputado en autos, por tener mejor derecho para ello.

14. Que con fecha 19 de diciembre de 2012, se provee la presentación de fecha 30 de noviembre de 2012 de don DIEGO ACUÑA DOMÍNGUEZ, en representación del Tercer Solicitante, TRICOLOR S.A., lo que se notifica a las partes por correo electrónico.

15. Que con fecha 31 de diciembre de 2012, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren.

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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.

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.

4. Que en este juicio arbitral, únicamente el Segundo y el Tercer Solicitante han invocado lo que estimaron son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

5. Que el Segundo Solicitante, MELÓN HORMIGONES S.A., señala ser una empresa líder en materiales de construcción, hoy presente en todo el territorio nacional a través de sus cuatro unidades de negocio: cementos, hormigones, áridos y morteros. Indica tener mil trabajadores propios y alrededor de mil contratistas que prestan servicios en sus distintas plantas y faenas y, a partir de agosto de 2009, pertenece al conglomerado de empresas que conforman el Grupo Brescia.

6. Que mediante los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, los cuales no fueron objetados por las otras partes, MELÓN HORMIGONES S.A. ha acreditado ser titular de la marca comercial "**FAST TRACK**", registrada bajo el N° 774.184 para distinguir servicios de la clase 37, N° 727.833 para distinguir productos de la clase 1, N° 727.832 para distinguir servicios de la clase 42, N° 724.304 para distinguir productos de la clase 19 y N° 724.307 para distinguir servicios de la clase 39.

7. Que, asimismo, MELÓN HORMIGONES S.A. ha acreditado ser asignatario de los nombres de dominio **www.fasttrack.cl** y **www.fast-track.cl**, registrados ante NIC Chile desde el 13 de mayo de 2010 y el 20 de mayo de 2011 respectivamente.

8. Que el Segundo Solicitante estima que la eventual concesión del nombre de dominio **fasttrackerp.cl** a un tercero infringiría de manera inevitable los derechos adquiridos por MELÓN HORMIGONES S.A., induciendo al público a un engaño y error en cuanto al origen empresarial y cualidades de los productos o servicios que el Primer Solicitante pretenda ofrecer bajo dicho sitio Web.

9. Que el Tercer Solicitante, TRICOLOR S.A., argumenta que es uno de los agentes empresariales de mayor tradición y renombre en nuestro país, puesto que su presencia no sólo se extiende al mercado nacional, sino también a otros países de Latinoamérica como Perú. Indica que su compañía fue fundada hace más de 70 años, convirtiéndose en líder en la fabricación y comercialización de pinturas decorativas. Su casa matriz se encuentra ubicada en Viña del Mar, con oficinas regionales en las ciudades más importantes de nuestro país.

10. Que TRICOLOR S.A. argumenta que la expresión que se encuentra en disputa corresponde a **fasttrackerp.cl**, en circunstancias que la expresión "FASTRACK" se encuentra dentro de los activos industriales de su propiedad, ya que identifica desde hace bastante tiempo en el mercado a una línea de pinturas especialmente diseñadas para la demarcación vial que fabrica y vende, las cuales son utilizadas para la señalización de vías públicas como calles, carreteras u otras similares. Estos productos se caracterizan por ser de secado rápido, junto con una alta resistencia y durabilidad, elementos sumamente necesarios para este tipo de demarcaciones.

11. Que el Tercer Solicitante afirma ser la creadora original de la expresión de fantasía "FASTRACK", la cual une y evoca los conceptos anglosajones "FAST" y "TRACK" que significan "vía rápida" o "carretera", y la ha utilizado para denominar esta línea de productos, la cual precisamente son utilizados en caminos o carreteras.

12. Que mediante los documentos acompañados por TRICOLOR S.A., los cuales no fueron objetados por las otras partes, ha acreditado que la marca **"FASTRACK"** se encuentra registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial bajo el Nº 880.763 para distinguir "pinturas, colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas" de la clase 2, siendo la renovación del Registro Nº 565.607, registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

13. Que, asimismo, el Tercer Solicitante ha acreditado ser asignatario de los nombres de dominio **fastrack.cl** desde el 11 de mayo de 2000 y **fastrackchile.cl** desde el 24 de diciembre de 2010.

14. Que la expresión "fast track" no es una creación original de alguna de las partes, al corresponder a una expresión informal inglesa que puede ser traducida como "el camino más rápido y directo a un objetivo", siendo ella ampliamente utilizada no solamente en los países angloparlantes, sino también comúnmente en nuestro país. Por consiguiente, puede estimarse como una expresión de uso común, respecto de la cual ninguna parte puede alegar tener derechos exclusivos y excluyentes.

15. Que, por otro lado, desde el punto de vista marcario, lo anterior se corrobora por el mismo hecho de que tanto el Segundo Solicitante como el Tercer Solicitante han acreditado ser titulares de marcas comerciales vigentes para las expresiones "**FAST TRACK**" y **"FASTRACK"**, marcas prácticamente idénticas, pero que distinguen productos y servicios distintos, permitiéndoles la sana coexistencia en el mercado.

16. Que, a su vez, coexisten el mundo virtual los nombres de dominio **fasttrack.cl** asignado a MELÓN HORMIGONES S.A., con el dominio **fastrack.cl** a nombre de TRICOLOR S.A., sin que se advierta problema alguno.

17. Que a mayor abundamiento, en uso de sus facultades como árbitro arbitrador, las cuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil,

le permiten practicar las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos, este sentenciador ha comprobado que las marcas "**FAST TRACK**" y **"FASTRACK"** también están inscritas por terceros ajenos a este litigio, para distinguir productos y servicios distintos. Asimismo, de un somero análisis de la base de datos de NIC Chile, puede advertirse que también coexisten numerosos nombres de dominio asignados a terceros que incluyen la expresión "FASTTRACK" o "FASTRACK".

18. Que, además, en uso de las mismas facultades para actuar de oficio, este árbitro ha podido constatar en la base de datos de NIC Chile que el Primer Solicitante, MAURICIO RUBIO SERVICIOS EMPRESARIALES E.I.R.L., ya es asignatario de los nombres de dominio **fastrackerp.cl** y **fastrack-erp.cl**.

19. Que si bien MAURICIO RUBIO SERVICIOS EMPRESARIALES E.I.R.L. no tiene actualmente activa la página Web **fasttrackererp.cl** en conflicto, sí está operativo el sitio Web **fastrackerp.cl** también del Primer Solicitante, y en éste se puede apreciar que es usado para el producto **"FASTTACK ERP"**, el cual consiste en "*un software de gestión contable y facturación, orientado principalmente a satisfacer las necesidades de administración en las PYMEs*". Ahí mismo explica que la sigla "ERP" utilizada junto a la expresión "FASTTRACK", corresponde al acrónimo de "*Enterprise Resource Planning*", o "Planificación de los Recursos de la Empresa".

20. Que indudablemente, no existe relación alguna entre el "software de contabilidad" que lleva la marca **"FASTTACK ERP"** del Primer Solicitante y los productos fabricados y comercializados por el Segundo Solicitante y el Tercer Solicitante.

21. Que, a su vez, se puede presumir que MAURICIO RUBIO SERVICIOS EMPRESARIALES E.I.R.L. tiene la intención de inscribir y utilizar el dominio **fasttrackererp.cl** en conflicto para dar a conocer su "software de contabilidad" **"FASTTACK ERP"**, lo que constituiría un uso legítimo que en nada podría interferir ni afectar los derechos de los otros solicitantes.

22. Que por consiguiente, al ya coexistir otras marcas comerciales y nombres de dominio inscritos por terceros que incluyen las expresiones "FAST TRACK" o "FASTRACK", sin que se produzcan las confusiones entre los consumidores y usuarios de Internet que indican el Segundo y el Tercer Solicitante, puede concluirse que éstos de ninguna forma detentan derecho exclusivos y excluyentes sobre las expresiones mencionadas. Además, no existe relación alguna entre el "software de contabilidad" del Primer Solicitante y los productos de las clases 1 y 19 y los servicios de las clases 37, 39 y 42 que ofrece MELÓN HORMIGONES S.A. bajo la marca "**FAST TRACK**", o los productos de la clase 2 que fabrica y comercializa TRICOLOR S.A. bajo la marca **"FASTRACK"**.

23. Que, a mayor abundamiento, MAURICIO RUBIO SERVICIOS EMPRESARIALES E.I.R.L. pidió el nombre de dominio en conflicto en primer lugar, por lo que es aplicable a su favor el principio "*first come, first served*", al no haber podido acreditar el Segundo o el Tercer Solicitante un mejor derecho. Dicho principio, sumado a los

otros antecedentes mencionados, consolida definitivamente a juicio de este sentenciador el mejor derecho del Primer Solicitante al dominio **fasttrackererp.cl**.

24. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.

25. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por las partes, así como los recabados por este sentenciador en uso de sus facultades de árbitro arbitrador y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que a MAURICIO RUBIO SERVICIOS EMPRESARIALES E.I.R.L. le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **fasttrackererp.cl** al Primer Solicitante, MAURICIO RUBIO SERVICIOS EMPRESARIALES E.I.R.L., RUT Nº 52.003.746-2.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese esta sentencia a NIC Chile y a las partes por correo certificado, devolviéndose estos antecedentes a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos don Matías Moreno Poblete y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 10 de septiembre de 2013.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Matías Moreno Poblete
RUT 15.370.106-7

Alicia Medel Acuña
RUT 5.994.801-6