Santiago, veintiocho de abril del año dos mil catorce

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 8 y siguiente de autos y por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se dicta sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio “GRUPOCAM.CL”.

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 30 de septiembre de 2013, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “GRUPOCAM.CL”, existente entre Empresa Gestión de Residuos (Eco-Garbage S.A.), Rut 78.903.210-6, domiciliada en Camino la Pólvora sin número, Valparaíso, y Cam Chile S.A., Rut 96.543.670-7, domiciliada en Tarapacá 934, comuna y ciudad de Santiago, representada por ClarkeModet y Cia. Chile Ltda., y su abogado doña María Carolina Del Río Herane, ambos domiciliados en Huérfanos 835, Piso 10, Santiago.

Que por resolución de fecha 1 de octubre de 2013 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 2 y siguiente de autos, el que se celebró en la Oficina del Juez Árbitro el día 10 de octubre de 2013, según consta a fojas 8 y siguiente de autos.

Que son partes litigantes en la presente causa Empresa Gestión de Residuos (Eco-Garbage S.A.), primer solicitante y Cam Chile S.A., segunda solicitante.

Breve enunciación de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda de asignación del nombre de domino “GRUPOCAM.CL”, y petición deducida por Cam Chile S.A.:

I.- Señala que CAM CHILE S.A., es una sociedad comercial constituida el año 1988, que orienta sus actividades a las soluciones eléctricas y negocios relacionados, bajo tres líneas de acción: medición y eficiencia energética, comercialización y logística, y obras eléctricas. La casa matriz en Chile y sus

filiales en Argentina, Brasil, Colombia y Perú, han consolidado una presencia regional, expandiendo su cartera de clientes en los sectores eléctrico, sanitario, gas, industrial, minero y telecomunicaciones. De esta forma, CAM CHILE S.A., empresa perteneciente al Grupo Graña y Montero, está orientada a la creación de soluciones de servicios integrales para compañías latinoamericanas.

A través de sus tres líneas de negocios, está presente con sus Servicios en todo el ciclo energético, desde la logística de materiales, certificación, homologación y ensayos de equipos de medida, servicios de construcción y montaje eléctricos y soluciones de eficiencia energética, sanitaria y medición. Su trayectoria con más de 21 años de operación, en rubros como la construcción, sanitario, generación y distribución eléctrica, le permiten transferir su experiencia, innovación y calidad a todos sus proyectos, optimizando los procesos y asegurando la rentabilidad.

Durante 2010 Cam vivió un proceso de venta que concluyó en diciembre, cuando Enersis aceptó la oferta presentada por la empresa Graña y Montero S.A.A., para la adquisición de la totalidad de la participación que posee de manera directa e indirecta en la empresa y sus filiales. Junto con este proceso de venta, Cam siguió trabajando e implementando grandes proyectos de electrificación rural para el Ministerio de Energía y Minas en Perú y para el grupo Distriluz del mismo país. Se realizaron en Colombia nuevos negocios correspondientes a todo el ciclo técnico de las distribuidoras (atención de emergencias, obras civiles, mantenimiento de subestaciones y operaciones en media y baja tensión). En Argentina se obtuvo la homologación de tipo en INTI de los medidores trifásicos Complant modelos MTSE01 CE2 y MTSE01 CE3, que posteriormente se lanzaron al mercado.

En Chile, se aprobó con éxito el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9.001:2008. En este sentido, Colombia obtuvo la recertificación de las tres normas que conforman el Sistema Integral de Gestión: ISO 14.001:2004, ISO 9.001:2008 y OHSAS 18.001:2007, lo que en conjunto cumple con el objetivo corporativo de generar una cultura orientada a la calidad y el mejoramiento continuo. También se realizaron nuevas alianzas estratégicas y acuerdos comerciales con una serie de empresas entre las que podemos mencionar a

Alkargo, MECM, APPLUS, SERINGEL, ABB y el fabricante Chino Kangxing, entre otros.

Así, y como se ha señalado anteriormente, uno de los objetivos fundamentales ha sido el posicionamiento y desarrollo de sus marcas comerciales, todas relacionados con los productos y servicios vinculados a la energética, eléctrica y sanitaria y dentro de sus marcas más importantes se encuentra el signo CAM CHILE, marca registrada y explotada profusamente en Chile, respecto de la cual mi mandante actualmente posee dentro de su patrimonio la concesión del nombre de dominio CAM-LA.COM, el cual distingue la página web de mi mandante por el cual se ofrecen servicios y productos relacionados con la industria del vino. De esta forma sólo cabe concluir que la denominación y sus variantes de la expresión CAM es de su exclusiva propiedad, y altamente distintiva para diferenciar los servicios y productos relativos a esta energética y sanitaria, relativos sólo a su origen empresarial.

El caso es que el nombre de dominio “GRUPOCAM.CL” reproduce el elemento principal y destacado de las marcas CAM y CAM CHILE, reproduce el elemento principal de su nombre social CAM CHILE S.A. y reproduce el elemento más característico del nombre de dominio “cam-la.com”, todos los cuales identifican su origen empresarial, signo que a través de su esfuerzo se ha expandido profusamente en el mercado nacional e internacional, siendo reconocida como uno de los proveedores de soluciones energéticas en Latinoamérica, por lo que, se trata de un signo calificable de famoso y notorio, según se demostrará durante la substanciación del presente juicio arbitral. Por esta razón no es posible que se obvie del derecho adquirido por el titular de la marca, mi mandante, y conceda este nombre de dominio a un tercero, el cual se trata de una empresa cuya denominación no se encuentra asociada con la denominación CAM, ni posee registros previos marcarios que fundamenten su pretensión en autos, pudiendo el requerimiento del primer solicitante, prestarse para error o engaño al consumidor el nombre de dominio solicitado.

II.- Relación con el ámbito marcario:

Señala que es titular de diversos registros:

1.- Marca: CAM , Registro N° 1024141, Cobertura determinados servicios de la Clase 35, 2.- Marca: CAM, Registro N° 953641, Cobertura determinados

productos

: CAM, Registro N° 996290, Cobertura: Establecir ricación de aparatos de la clase 9, 4.- Marca: , Registro N° 960646, Cobertura determinados productos de la clase 9, 5.- Marca: CAM CHILE, Registro N° 960647, Cobertura determinados productos de la clase 7, 6.- Marca: CAM, Registro N° 945514, Cobertura Establecimiento comercial para la compra y venta de aparatos de la clase 9,

Por lo tanto ha solicitado a registro los signos y marcas CAM y CAM CHILE con la intención de desarrollar productos, servicios y Establecimientos vinculados con la industria de energía y sanitaria, y fundamentalmente servicios de soluciones técnicas y profesionales en estos ámbitos, industria en la cual participa desde el año 1988 hasta la fecha, situándose actualmente como una de las firmas más importantes en Chile y Latinoamérica en su rubro, y disponiendo de esta forma, de una serie de marcas que incluyen el segmento CAM que explota desde hace mucho años esta denominación para ofrecer sus productos, servicios y establecimientos.

Así también, las marcas pedidas a registros previamente citadas evidencian la materialización de una real y concreta política de protección de su signo distintivo CAM. Por lo tanto, no existe otro objeto sino que de velar por el legítimo respeto del signo que ha identificado a CAM CHILE S.A. durante más de 20 años en Chile, evitando que su uso por un tercero pueda inducir a error o engaño a los consumidores.

Todo lo anteriormente señalado contrasta con el primer solicitante, quien no ha solicitado, ni tiene registrado a su nombre alguna marca con la palabra CAM, del nombre de dominio solicitado GRUPOCAM.CL, Lo cual significa que no posee un derecho consolidado, ni menos una pretensión de obtener el registro de su marca, a diferencia de mi mandante quién al tener solicitada y registrada la marca, posee un derecho preferente para alcanzar el uso exclusivo y excluyente de explotar la marca de la manera que mejor corresponda, en este caso poder ofrecer sus servicios, productos y establecimientos por medio de una página web que contenga el nombre de la marca CAM.

Analizando el nombre de dominio es importante señalar que el signo “CAM” es el elemento más distintivo en las marcas CAM y CAM CHILE, que distingue los

servicios, productos y Establecimientos. Por lo demás, el hecho que la marca no contenga el complemento “GRUPO”, no constituye una omisión relevante en esta materia para aceptar la solicitud de concesión de la contraria, ya que no se trata de una expresión mdistintiva ni creativa, ni argumento suficiente para otorgar el dominio de la expresión GRUPO CAM a la contraria, considerando que el elemento principal de la marca de mi mandante es justamente el segmento “CAM”, lo que demuestra que la pretensión de la contraria afecta los derechos adquiridos por mi representada en relación al segmento CAM, para identificar en el comercio digital y nacional, todos los servicios, productos y establecimientos relacionados con la industria sanitaria y energética.

Por lo tanto, la agregación del segmento GRUPO, al nombre de dominio pedido por la contraria, no le otorga al nombre de dominio pedido una distintividad propia e individualización requerida para poder identificar el nombre de dominio con el primer solicitante, sino que se asocia y relaciona directamente con el holding al cual pertenece CAM CHILE S.A.

En atención a lo anterior, desde ya cabe considerar y tener presente al momento de resolver este asunto el derecho de marca, y la fecha de los mismos, sobre la denominación principal que constituye el nombre de dominio requerido en autos.

III.- Antecedentes de uso de la expresión CAM en Internet.

Con respecto al uso de la denominación CAM en el ámbito de Internet, resulta necesario señalar que la sola incorporación de la expresión “CAM” en cualquier buscador de uso corriente, tales como, Google, Yahoo o Altavista, entre otros, es posible advertir que los primeros resultados y la mayoría del total de búsquedas arrojadas se relacionan con el origen empresarial de la demandante, demostrando así la fama y notoriedad del signo en Internet. Así las cosas, todos los antecedentes anteriores dan cuenta de un uso real y efectivo de las expresiones CAM y CAM CHILE, la que en todos los casos aparece asociada a los servicios de la persona jurídica titular de ellas. Pues bien, estimamos que este es un antecedente de la mayor relevancia, toda vez que consta que es justamente en el ámbito de Internet en el que estos términos se asocian indefectiblemente a ella.

En efecto, al aparecer en Internet el nombre de dominio “GRUPOCAM.CL”, ineludiblemente creará confusión en el público consumidor, si se considera que el elemento principal del nombre de dominio CAM-LA.COM y las marcas CAM y CAM CHILE, es la expresión CAM, que corresponde a la palabra por la cual es conocida a nivel nacional e internacional por millones de afiliados.

Es por todo lo anterior, que sólo cabe asignar el nombre de dominio, quien es la entidad con mayor fama y notoriedad, conocida y relacionada con la palabra CAM en nuestro país por su gran desarrollo en el ámbito comunicacional, energético, y sanitario, siendo conocido en estos rubros en el mercado chileno y extranjero.

IV.- Observancia de los principios de competencia leal y ética mercantil.

Afirma que la asignación de los nombres de dominio tiene sus bases fundamentales en la observancia de los principios de la competencia leal y ética mercantil, según lo recogen los artículos 14° y 22° del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, referentes a la responsabilidad del solicitante respecto de su inscripción y a las causales de revocación.

Que los principios de la competencia leal y ética mercantil orientan a los actores del comercio para mantener la estabilidad del orden jurídico y los derechos de las partes involucradas, en consecuencia, el respeto al derecho de propiedad, específicamente en este caso, la propiedad intelectual, debe constituir la base sobre la cual deben sustentarse estos principios. De esta manera, la propiedad de estos derechos debe ser cautelada siempre y en todo caso, impidiendo que terceros se apropien de los mismos, salvo cesión, licencia u otra autorización expresa y específica del titular, lo que no ha ocurrido en este caso.

En el caso de autos, el nombre de dominio "GRUPOCAM.CL” incluye el nombre o denominación por medio del cual es en la práctica conocida y como se señaló anteriormente la agregación de la expresión GRUPO no le otorga distintividad, ni individualización suficiente al nombre de dominio, e incluso se asocian directamente con el holding de empresas en que participa GRUPO

CAM SPA, hecho del cual tiene total conocimiento el solicitante del dominio en conflicto, para quien era imposible desconocer el posicionamiento nacional e internacional de las marcas conocidas bajo los términos CAM, ni menos desconocer la directa relación del rubro comercial de ambos, estando los rubros de las partes en estos autos, directamente vinculados.

Afirma que sin duda alguna, la intención del solicitante de la mencionada página de Internet no es otra que crear la errónea idea que su página de Internet es un espacio de CAM CHILE S.A., lo cual no se condice en la práctica con la realidad de los hechos, constituyendo por el contrario un uso de mala fe.

Asimismo, el solicitante del dominio carece de derechos e intereses legítimos sobre la expresión CAM y GRUPO CAM, creada y desarrollada por CAM CHILE S.A. y además, tiene pleno conocimiento que tal expresión es propia de sus actividades, ya que como agente de un mercado directamente relacionado, como es la provisión de soluciones en el ámbito sanitario, conoce con exactitud el origen y naturaleza de los servicios, productos y establecimientos de CAM CHILE S.A. Cabe aclarar en este punto que el solicitante del dominio en conflicto carece de toda relación contractual con la actora que lo habilite para utilizar la denominación de su creación CAM, ni en el ámbito del comercio ordinario ni en el ámbito virtual. Es más, es posible inferir que el solicitante del dominio podrá intentar atraer consumidores a su página de Internet mediante la utilización de la expresión CAM, con que es conocido a través de todo Chile, como también en el extranjero.

Claramente, la utilización del signo GRUPOCAM inducirá a los consumidores a pensar que se trata de un sitio vinculado a los servicios, productos y establecimientos relativos a CAM CHILE S.A. que goza de prestigio y reconocimiento a nivel nacional. Ello conllevará a que en la práctica se genere confusión sobre el real origen de la página de Internet WWW.GRUPOCAM.CL, generándose un aprovechamiento injusto por parte del primer solicitante del reconocimiento y vinculación que tiene tal expresión con las actividades de la actora.

De esta manera, concluye que en la solicitud del nombre de dominio GRUPOCAM.CL hubo mala fe de parte del demandado, quien solicitó el

dominio con el objeto de beneficiarse de la vinculación de la que goza la expresión CAM con los servicios, productos y establecimientos. El demandado, conociendo la fama de la que goza CAM CHILE S.A., ha solicitado sin embargo un nombre de dominio que naturalmente se asocia a la actora y respecto del cual es absolutamente posible presumir que lo ha hecho con el interés de obtener un beneficio económico.

El demandado ha vulnerado los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, infringiendo en consecuencia lo dispuesto en el artículo 14 del citado Reglamento que establece: *"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".*

En este punto, solicitamos tener presente el espíritu con el cual el creador del sistema de administración de dominios Jon Postel concibió el sistema, enmarcando este sistema en el Principio de la Buena Fe, o lo que él denominó en idioma Ingles *"fair use"*. Estamos ciertos que el demandado no solicitó el dominio en base a las exigencias del principio de la buena fe, ya que intenta utilizar una expresión notoria que no le pertenece, con el fin de usarla en su beneficio económico al identificar sus propios servicios, así como los de sus competidores.

Evidentemente, el solicitante del dominio GRUPOCAM.CL intenta obtener una ganancia comercial, ya que careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el signo, ha solicitado un nombre de dominio utilizando el aludido signo, provocando toda suerte de confusiones en los consumidores e impidiendo que publicite y difunda sus servicios con total exclusividad.

El artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, en concordancia con el artículo 20 del mismo texto legal, nos indica que en el caso de autos se ha cumplido con todos los presupuestos allí señalados para que se demuestre o evidencie la mala fe del solicitante del nombre de dominio en autos.

Es así que, de mantenerse la inscripción impugnada, se permitirá que un tercero se apropie indebidamente de expresiones cuya asociación natural son respecto de una entidad diferente a ella, usufructuando sin justa causa del

prestigio logrado frente al consumidor mediante el esfuerzo y trabajo ajeno, en este caso, el de la demandante, y lo que resulta aún más grave, impedirá a esta usar las denominaciones que lo identifican en el ámbito virtual, lo que es abiertamente inmoral y constitutivo de un enriquecimiento injusto.

Así las cosas, la debida ponderación de todos los hechos de la causa, exigen que tales antecedentes se tengan asimismo presentes al tiempo de resolver este asunto.

VI.- Inducción a error o confusión:

Señala que la segunda solicitante es conocida, se ha identificado y se ha relacionado directamente con el signo CAM. En tal sentido, dicha expresión lo identifica, y respecto de ella, no cabe duda alguna que su utilización tanto en el mundo real o virtual de Internet de la denominación señalada. Atendido el punto anterior, y el derecho preferente que tiene CAM CHILE S.A. como titular de las marcas ya singularizadas, para explotarlas exclusiva y excluyentemente de la manera que mejor corresponda, es que la solicitud de la contraria dirigida a distinguirse en el mercado electrónico por medio de una página web que contenga la expresión CAM, generará confusión y engaño en los consumidores, lo que se debe ser evitado, por lo que, es que esta parte solicita se tome en consideración este argumento y conceda el nombre de dominio a quien ostenta un mejor derecho.

En efecto, ha sido gracias a la enorme inversión en publicidad y su *política de protección marcaria y de nombres de dominio*, que su marca y servicios se han hecho conocidos, con lo cual resulta, a lo menos decepcionante, que terceros, como en este caso, puedan beneficiarse del esfuerzo de más de 20 años y constante trabajo del legítimo titular y creador de la marca.

En consecuencia, solicita al Juez Arbitro se tenga a bien asignar el dominio GRUPOCAM.CL al legítimo titular del mismo CAM CHILE S.A.

Medios de prueba acompañados por la primera solicitante:

1.- Marca: CAM , Registro N° 1024141, 2.- Marca: CAM Registro N° 953641, 3.- Marca: CAM Registro N° 996290, 4.- Marca:

, Registro

N° 960646, 5.- Marca: CAM CHILE Registro N° 960647, 6.- Marca: CAM, Registro N° 945514.

Que mediante resolución de fecha 5 de noviembre de 2013, se tuvo por presentada demanda arbitral de asignación del nombre de dominio "grupocam.cl", por Cam Chile S.A., y por acompañada la prueba documental probatoria, con citación, y se otorgó traslado por 15 días hábiles para contestar al primer solicitante Empresa de Gestión de Residuos (Eco-Garbage S.A.), notificando a las partes con igual fecha.

Que el primer solicitante no presentó escrito de contesta demanda, por lo que mediante resolución de fecha 10 de enero de 2014 se tuvo por contestada en rebeldía y se citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificada con igual fecha mediante correo electrónico.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "GRUPOCAM.CL", esto es, sí a Empresa Gestión de Residuos (Eco-Garbage S.A.), primer solicitante, o bien a Cam Chile S.A., segunda solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la parte demandante Cam Chile S.A., invoca como fundamento de su demanda de asignación de nombre de dominio, que es titular de un mejor derecho para que se le asigne en definitiva el nombre de dominio "GRUPOCAM.CL", la que se funda en que tiene registrada en Chile su marca comercial "CAM", denominativa y mixta y "CAM CHILE", que distinguen servicios de las clases 35, 36, 37, 39 y 42, productos de la clase 9 y 7, respectivamente, por lo que de asignarse el dominio al primer solicitante, además de desconocer su derecho preferente a la denominación en disputa, al no considerar la titularidad de las marcas comerciales que ostenta, provocaría confusión en Internet referido al origen o procedencia empresarial del nombre de dominio, y señala que la solicitud de registro del primer solicitante, transgrede el artículo 14 del Reglamento para asignación de los nombres de dominio .CL de Nic Chile, ya que vulnera derechos validamente adquiridos por la firma oponente cual es la titularidad de la marca comercial CAM y CAM CHILE, que también corresponde a su nombre social y comercial, regla que

establece: "*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*", circunstancia que ocurriría atendida la evidente similitud existente entre las marcas registradas y el dominio en disputa "GRUPOCAM.CL", en que la adición del segmento "GRUPO", al inicio no logra diferenciarlo de sus denominaciones CAM y CAM CHILE.

TERCERO: Que, analizada la prueba documental acompañada por la segunda solicitante y oponente CAM CHILE S.A., en fundamento de su demanda de asignación, consistente en copia de los registros de su marca comercial "CAM" y "CAM CHILE", los que permiten en este caso acreditar que la segunda solicitante y oponente tiene un justificado derecho, para la asignación del dominio en disputa, atendido a que la denominación CAM, corresponde al nombre comercial y razón social de la firma oponente, a saber "CAM CHILE", la que opera en el rubro de la energía eléctrica, por lo que un usuario de sus servicios, puede ser movido a error o confusión en Internet, si se asigna el dominio a la primera solicitante Empresa Gestión de Residuos (Eco-Garbage S.A.), usuarios que la vincularan con CAM CHILE S.A., especialmente en su modalidad de Grupo empresarial, en sentido lato.

CUARTO: Que, corresponde además considerar que la primera solicitante Empresa Gestión de Residuos (Eco-Garbage S.A.), habiendo tenido la carga procesal de comparecer haciendo valer sus derechos para la asignación del dominio por ella pedido, no cumplió con la referida carga procesal esencial, por lo que en el caso en análisis no existen otros antecedentes distintos a ponderar que aquellos presentados por la segunda solicitante CAM Chile S.A. Que en este sentido, no existen antecedentes que permitan vincular y legitimar a la primera solicitante con el dominio GRUPOCAM.CL que ha presentado a registro.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, conforme a los principios de mejor derecho y prudencia y equidad y artículo 14 del Reglamento para asignación de los nombres de dominio .CL de Nic Chile, se resuelve:

1.- Que se acoge la solicitud de asignación del nombre de dominio

GRUPOCAM.CL, presentado mediante demanda de asignación por la segunda solicitante CAM CHILE S.A., y,

2.- Se desestima la solicitud de inscripción del primer solicitante Empresa Gestión de Residuos (Eco-Garbage S.A.).

En materia de costas personales del Juez Arbitro, estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a la Secretaría de NIC Chile y a las partes mediante correo electrónico.

Archívese el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y doña Marcela Barrios Gajardo, autorizando la sentencia.

Óscar Andrés Torres Zagal
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Marcela Barrios Gajardo