SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
ifco.cl

Santiago, viernes diecisiete de marzo de dos mil seis.-

VISTOS:

Con fecha 25 de julio de 2005, don Jaime Rodrigo Valdivia Silva, domiciliado en Av. Los Alpes N º 135, comuna de Rancagua, de la misma ciudad, solicitó la inscripción del nombre de dominio “ifco.cl”.

Posteriormente, con fecha 22 de agosto de 2005, la sociedad “Schoeller International GMBH, domiciliada en Heilmannstrasse 1, D-81479, Munchen, Alemania, representada por el Estudio Federico Villaseca y Compañía, domiciliado en Av. Alonso de Córdova Nº 5151, Piso 8º, comuna de Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “ifco.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile Nº 5319 de 14 de Octubre de 2005 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre la inscripción del referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambos solicitantes, sin que se haya producido avenimiento entre las partes, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 25 y 31 ambas partes solicitantes durante esta etapa hicieron valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 39 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos.

A fs. 44, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “ifco.cl”.

A fojas 58, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que como se señaló en la parte expositiva, con fecha 25 de julio de 2005, don Jaime Rodrigo Valdivia Silva, domiciliado en Av. Los Alpes N º 135, comuna de Rancagua, de la misma ciudad, solicitó la inscripción del nombre de dominio “ifco.cl”. Posteriormente, con fecha 22 de agosto de 2005, la sociedad “Schoeller International GMBH, domiciliada en Heilmannstrasse 1, D-81479, Munchen, Alemania, representada por el Estudio Federico Villaseca y Compañía, domiciliado en Av. Alonso de Córdova Nº 5151, Piso 8º, comuna de Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “ifco.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”..

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambos solicitantes, sin que se haya producido avenimiento entre las partes, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de discusión, el primer solicitante fundó su pretensión señalando con relación al nombre “ifco”, que la Constitución Política en su Art. 19 N º 21, consagra el derecho constitucional a emprender una actividad lícita. Que por eso se tiene derecho a constituir sociedades ya sean estas limitadas o bien empresas individuales de responsabilidad limitada, siendo personas jurídicas distintas ante la ley. Que la ley también permite ejercer la actividad lícita con un nombre de fantasía, y que es

aquí donde el derecho de marca del segundo solicitante está protegido, ya que con las letras de la palabra “ifco”, se pueden establecer un gran número de nombres de fantasía que no representarían menoscabo a la marca, ya que se trataría de giros potenciales de actividades lícitas como: Letra I: Ingeniería, Inmobiliaria, Inversiones, etc.; Letra F: Ferretería, Floricultura, Fertilizantes, etc.; Letra C: Consultoría, Construcción, Compras, etc.; Letra O: Obras, Operaciones, Oficinas, etc. Que el Servicio de Impuestos Internos, solicita al iniciar alguna actividad solicita el giro del negocio a emprender, codificado según normas internacionales de seis dígitos, estando estos relacionados a cualquiera de los mencionados precedentemente en lo referente a los nombre de fantasía. Por lo que el derecho marcario que representa el segundo solicitante estaría protegido, ya que al realizar una sociedad limitada o individual limitada si como primer solicitante se utiliza el dominio en disputa, no se vulneran derechos de terceros, pues el nombre legal podría ser su nombre Ltda. o E.I.R.L., con un Rut determinado, un nombre de fantasía determinado, un giro claro y preciso según codificación estandarizada internacional pudiendo ser perfectamente mas de uno, como lo demostraría el formulario 4415 del Servicio de Impuestos Internos, de iniciación de actividades un correo electrónico.

Agrega, que por lo tanto, el uso del dominio forma parte de un proceso ya en marcha en Chile.

Que en cuanto al perjuicio de confusión a la actividad económica, expresa que a través del dominio, se accede a un proveedor de Internet (IP), siendo este el que aloja (Host) a una página web, la que contiene entre otros elementos texto, imágenes, links, sonidos etc., siendo este todo “Propiedad Intelectual”, del autor o creador de la respectiva página en lo referente a textos, imágenes y de los desarrolladores de los respectivos software.

Que es problema de confusión lo que ocurre con los dominios CEP.Cl y CEPCHILE.CL, de distintos dueños, aunque no de confusión a la actividad económica propiamente tal, ya que ambos tienen contenido de investigaciones de ciencias sociales, pero con distintos énfasis o puntos de vista en lo económico y si no se está conforme con una o con otra, se abandona el sitio y se elige una nueva dirección.

Agrega que en cuanto a “Otras consideraciones”, se refiere al registro de marcas y da ejemplos de fechas de publicación en el Diario Oficial de solicitudes marcas y fechas de dominios de un mismo nombre, y a partir de esto se pregunta en general porqué el segundo solicitante no ejerció su derecho a inscribir el dominio ifco.cl, en fechas anteriores o posteriores a su publicación marcaria y que si al

inscribir un nombre de dominio en Nic Chile, se especifica que necesariamente hay que ir al Departamento de Propiedad Industrial a comprobar si el respectivo dominio está previamente registrado.

Agrega, que el dominio ifco.com fue inscrito por Invisible Fence Company el 7/11/1995. Que el dominio ifco-us.com fue inscrito por Ifco Systems USA, filial Ifco Alemania, el 27/03/1998. Que el principio "First Come First Served" a la luz de segundos argumentos de la contraria, es tratado de injusto, mala señal para los actores económicos, aberrante y antijurídico. Que respecto de la "mala señal", este principio no es una injusticia, sería un llamado de atención de una sociedad del conocimiento para que funciones con ciudadanos "Informacionalmente cultos", ya que el desarrollo de estrategias de negocios son dinámicas y que en lo que respecta al marketing más dinámicas aún, proactivas, lo que diferencia a estas de otras estrategias más reactivas.

Que también se refiere a las palabras inglesas "warning flag" (bandera de advertencia) y se refiere a su significado.

Por último, indica que respecto de su situación tributaria, ha iniciado actividades.

Además acompaña certificado de título y de post título, además de cursos de especialización, los que dan fuerza al giro comercial para el cual será usado el nombre de dominio en disputa. También documentos impresos referentes a información de los dominios ifco.com, ifco-us.com e invisiblefence.com; copia de la página 53 del Diario Oficial de fecha 21 de Octubre de 2005 en donde aparece destacada la publicación solicitud Nº 699.159, presentada ante el Departamento de Propiedad Industrial de la marca "Warning Flag", por don Bernardo Serrano Spoerer, servicios clase 42; fotocopia de escrito del segundo solicitante presentado en este expediente a fs.11 el 15 de noviembre de 2005 y documento impreso del sitio web del Servicio de Impuestos Internos donde consta que el primer solicitante inició sus actividades el 14 de julio de 2003 en "actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión", código 741400 y que el último año de timbraje es el año 2003.

TERCERO : Por su parte el segundo solicitante expresa que los nombres de dominio, a diferencia de los registros marcarios, son únicos y que por lo mismo pueden ser otorgados a un único prestador, lo que no ocurre con las marcas comerciales. Que el dominio es una dirección electrónica por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y que puede utilizar los diferentes medios que le ofrece como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas. Que respecto de las normas de solución de los conflictos de nombres de dominio, deben resolverse a la luz de las normas de la llamada "Política Uniforme de

Resolución de Conflictos” desarrollada por la “Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet” (Icann), las Normas de la Reglamentación Para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile, la ley 19.039 y el Convenio de París. Que respecto del aforismo “first como first served”, no puede aplicarse como principio preponderante, sino que previamente deben analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas o principios que presupongan una equivalencia o paridad entre las solicitudes en conflicto y que por ende dicho principio debe aplicarse en carácter de solución ultima ratio. Que al respecto el Reglamento de Nic Chile recurre a este principio sólo cuando no queda otra vía de solución que permita optar por uno u otro sujeto procesal, lo que guarda también armonía con el principio de imparcialidad de la administración de justicia.

Además expresa, que es el creador y quien le ha dado fama y notoriedad a nivel mundial a la marca “ifco”, lo que le concede un mejor derecho para la asignación definitiva del dominio en disputa. Que en Chile este signo se encuentra registrado bajo el Nº 531.210, para la clase 39, el 31 de diciembre de 1998, lo que le concede el poder para apropiarse en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar, derecho que se encontraría amparado por la Constitución y el Código Civil.

Agrega que la fama y notoriedad esta dada por la calidad del servicio y por la gran inversión publicitaria que realiza cada año, por lo que cualquier semejanza con su marca en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, beneficiando en forma ilegítima a un tercero.

Que de acuerdo a lo anterior, tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “ifco.cl”, en detrimento del primer solicitante quien no tiene relación ninguna con el nombre pedido a registro.

Por último, señala que Ifco Chile S.A. es la filial en nuestro país desde el 15 de febrero del año 2000 y que su principal actividad es la prestación de servicios logísticos para el manejo de pooles, de contenedores y la paletización a nivel nacional e internacional.

CUARTO: Que en la etapa de prueba el primer solicitante acompañó a los autos y sin objeción de contrario: 1) certificado de título, de post título, y de cursos de especialización; 2) Documentos impresos referentes a información de los dominios ifco.com, ifco-us.com e invisiblefence.com; 3) Copia de la página 53 del Diario Oficial de fecha 21 de Octubre de 2005 en donde aparece destacada la publicación solicitud Nº 699.159, presentada ante el Departamento de Propiedad Industrial de la marca “Warning Flag”, por don Bernardo Serrano Spoerer,

servicios clase 42; 4) Fotocopia de escrito del segundo solicitante presentado en este expediente a fs.11 el 15 de noviembre de 2005 y 5) documento impreso del sitio web del Servicio de Impuestos Internos donde consta que el primer solicitante inició sus actividades el 14 de julio de 2003 en “actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión”, código 741400 y que el último año de timbraje es el año 2003.

QUINTO: Que la parte del segundo solicitante para probar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario, los siguientes documentos: 1) Certificado de registro de marca IFCO Nº 531.210, clase 39, otorgado el 31 de diciembre de 1998; 2) Protocolización de la inscripción y publicación del extracto de la constitución Ifco Chile S.A.; 3) Reducción de Acta de sesión de directorio Nº 1 Ifco Chile S.A. de 1º de marzo de 2000; 4) 37 copias de registros de la marca “Ifco” correspondiente a 27 países; 5) Carta enviada por el notario público Sr. Karl Winkler a Schoeller GMBM con su traducción privada, sobre relaciones entre las sociedades Shoeller International GMBH y otras y 6) Página web de ifcosystems.fr.

SEXTO: Que según consta de la prueba rendida, el segundo solicitante, la sociedad Schoeller International GMBH, tiene registrada a su nombre en clase 39, la marca comercial “ifco” en Chile desde de diciembre de 1998, es decir mas de siete años de antigüedad y en consecuencia con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile.

SEPTIMO: Que la denominación “ifco” de acuerdo a la documentación acompañada, se identifica plenamente y es asociada con el nombre de la empresa de la parte del segundo solicitante y de sus servicios y en segundo lugar su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante.

OCTAVO: Que el primer solicitante no rindió prueba alguna que acreditara el uso por su parte del nombre de dominio en disputa “ifco”.

NOVENO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno de los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos “first come, first served”, por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “ifco.cl”.

DECIMO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “ifco.cl”.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la

Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “ifco.cl” a la segunda solicitante la sociedad Schoeller International GMBH

II.- Que se rechaza la solicitud del primer solicitante don Jaime Rodrigo Valdivia Silva

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución para los fines correspondientes. –

Déjese copia simple de este expediente en poder de este Tribunal Arbitral. –

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 39 - 2005.