TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
improlec.cl
Rol Nº 018-12

Santiago, treinta de mayo de dos mil doce.

VISTOS:

Que con fecha quince de noviembre de dos mil once, los señores IMPROLEC INGENIERIA Y MONTAJES ELECTRICOS E.I.R.L., a su vez contacto administrativo, domiciliados en Dr. Amador Neghme número cero tres mil seiscientos treinta y nueve, oficina treinta y ocho, Núcleo Industrial Santiago sur, La Pintana, Santiago, solicitaron ante NIC Chile la inscripción del nombre dominio "improlec.cl"; que con fecha nueve de diciembre de dos mil once, los señores INPROLEC S.A., siendo su contacto administrativo doña Cecilia Garrido, ambos domiciliados en Del Inca número cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "improlec.cl", dando lugar a este 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".
Que mediante oficio de NIC Chile número quince mil novecientos cincuenta y dos, de fecha uno de marzo de dos mil doce, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.
Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo 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 NIC Chile vía e-mail y a 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 artículo 11 de la Reglamentación pertinente.
Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrieron sólo los señores INPROLEC S.A., por lo que no se produjo conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.
Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones los señores INPROLEC S.A., hicieron uso de dicho plazo, acompañando, en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones.
Que habiéndose conferido traslado a los señores IMPROLEC INGENIERIA Y MONTAJES ELECTRICOS E.I.R.L. estos no hicieron uso de él y no comparecieron en oportunidad alguna en el proceso.
Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.

Que en el período establecido para la prueba comparecen los señores INPROLEC S.A. acompañando documentos.
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha once de mayo de dos mil doce.
Que existe constancia en autos que los señores INPROLEC S.A. pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.
Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores INPROLEC S.A. argumentan que son una sociedad anónima, legalmente constituida bajo las leyes de la República de Chile. Que iniciaron sus actividades bajo la razón social "Absa Ingelec S.A.", cuyo extracto de constitución fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas veintisiete mil setecientos setenta, número diecinueve mil trescientos noventa y siete, correspondiente al año dos mil seis. Señalan que desde su constitución, por escritura pública de fecha cuatro de julio de dos mil seis, otorgada en la Notaría de Santiago a doña Nancy de la Fuente, su giro ha estado vinculado a los servicios eléctricos. Precisan que en el acto de constitución los accionistas pactaron que la compañía tendría por objeto "diseñar y realizar todo tipo de proyectos de ingeniería, de construcción, eléctricos, de reparación y mantención, de todo tipo de obras y de todos los servicios y negocios que digan relación con dichas actividades." Explican que han participado en numerosas obras que dicen relación con servicios eléctricos en todo el país, pero principalmente en el Norte de la República, participando activamente en las instalaciones eléctricas necesarias para el desarrollo de la gran minería. Señalan que sin perjuicio de que las actividades propias de su giro se desarrollaban bajo la razón social "Absa Ingelec S.A.", con fecha veintiocho de noviembre de dos mil ocho se llevó a cabo una Junta General Extraordinaria de accionistas en la que estuvieron presente la totalidad de las acciones de la compañía, y por unanimidad, acordaron cambiar el nombre de la sociedad de "Absa Ingelec S.A." a "INPROLEC S.A." Hacen presente que el acta de dicha junta, se redujo a escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don José Musalem Saffié, con fecha once de diciembre de dos mil ocho. Señalan que un extracto de dicha Junta se inscribió en el Registro de Comercio de Santiago a fojas sesenta mil quinientos treinta y seis, número cuarenta y un mil novecientos cincuenta y siete, del año dos mil ocho y de la misma se tomó nota al margen de la inscripción del acto de constitución. Agregan que la publicación en el Diario Oficial de la República fue efectuada con fecha veintiséis de diciembre de dos mil ocho, en la edición número treinta y nueve mil doscientos sesenta y seis. Señalan que el cambio de nombre, de razón social, obedecía a un cambio en la imagen corporativa y se invirtieron considerables recursos en asesoría comunicacional calificada. Destacan que dicho cambio ha tenido sus frutos y hoy día "INPROLEC" es un actor importante y la marca, sinónimo de prestigio y calidad. Añaden que como parte de la estrategia corporativa, se concluyó que la marca era un intangible que merecía protección jurídica. Señalan que los señores IMPROLEC INGENIERIA Y MONTAJES ELECTRICOS E.I.R.L. al solicitar el registro del dominio de Internet www.improlec.cl atentan y afectan directamente los derechos adquiridos por los señores INPROLEC S.A., quien no solamente es dueño de la marca (registrada) si no que del dominio y registro en NIC Chile. Consideran que la solicitud de los señores IMPROLEC INGENIERIA Y MONTAJES ELECTRICOS E.I.R.L. claramente confunde e induce al error. Sostienen que permitir a los señores "IMPROLEC INGENIERÍA Y MONTAJES ELÉCTRICOS E.I.R.L.", el registro del dominio en disputa, sería permitir su eventual lucro ilegítimo, amparándose en el prestigio y la trayectoria comercial de los señores INPROLEC S.A. Agregan que lo señalado no supone un mero capricho ya que es notoria la similitud, no solo fonética si no que también visual. Consideran extremadamente sencillo confundir ambas marcas, más aún si se tiene en cuenta que Internet es hoy la herramienta de marketing y posicionamiento comercial más efectivo y utilizado del mundo actual. Invocan la función

económica respecto de las marcas comerciales pues la marca protege al innovador y le proporciona exclusividad.

Mencionan su derecho marcario como sigue: Registro N° 841.636, "INPROLEC", denominativa, servicios, clase 37 y 42.
En el Derecho citan la norma contenida en el Artículos 14 del Reglamento de NIC Chile; Artículos 1°, 19, 19bis y 20, en especial, letra "f" de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial; Disposiciones comunes a todo procedimiento del Código de Procedimiento Civil; doctrina nacional y extranjera relativa a la materia; derechos adquiridos y de propiedad.
Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 841.636, "INPROLEC", denominativa, servicios, clase 37 y 42, registrado con fecha diecisiete de febrero de dos mil nueve.
Que en el período probatorio los señores INPROLEC S.A. acompañaron en parte de prueba los siguientes documentos: Impresión de página obtenida de la página Web www.inapi.cl resultado de búsqueda Consulta Instancia Administrativa, Registro N° 841.636, "INPROLEC", impreso con fecha diecinueve de marzo de dos mil doce; Copia simple de Solicitud de cambio de nombre Nº 182087, a favor del solicitante del registro N° 841.636, "INPROLEC", de fecha veinticinco de febrero de dos mil once; Impresión de Formulario 10 emitido por la Tesorería General de la República a nombre de INPROLEC S.A., con timbre del Banco de Chile y de INAPI, de fecha veintidós de julio de dos mil once; Impresión de página que informa que Solicitud N° 821.981, marca "INPROLEC", se encuentra en estado concedida, Registro N° 841.636, sin constar emisor y sin fecha; Impresión de página obtenida de la página Web www.inapi.cl, resultado de búsqueda consulta de estado administrativo, marca "INPROLEC", Registro N° 841.636, impreso con fecha diecinueve de marzo de dos mil doce; Impresión de tres páginas obtenidas de la página Web www.inprolec.cl, denominada "INPROLEC". Miembro del grupo INGELEC", que contiene información y fotografías relativas a dicha empresa, impreso con fecha dos de mayo de dos mil doce.

CONSIDERANDO:

1.- Que consta en autos que los señores IMPROLEC EIRL tienen la calidad de primeros solicitantes del dominio en cuestión en estos autos, puesto que presentaron su solicitud, en forma previa a los señores INPROLEC S.A.;
2.- Que en cuanto a las normas aplicables para la resolución de un conflicto de esta naturaleza de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1º de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;
3.- Que asimismo de acuerdo a Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de nombres del dominio, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación;

6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio, sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras determinadas materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: "No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad - las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la Nº 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo", los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, toda vez que no se ha acreditado un hecho material que configure dicha infracción;

9.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la naturaleza de la expresión en conflicto y el interés de las partes respecto de ella;

10.- Que respecto de la naturaleza de la expresión IMPROLEC, es un hecho cierto que está estructurado en base a dos vocablos, en lengua castellana, con un significado claro y preciso y, en consecuencia, no corresponde a una creación intelectual de ninguna de las partes en conflicto;

11.- Que lo antes expresado significa que al no ser creación intelectual de alguna de las partes en conflicto, ni de un tercero y, mientras no se demuestre lo contrario, cualquier persona puede hacer uso de ellas, respetando las normas de nuestro ordenamiento jurídico en relación al uso y adquisición de derechos sobre denominaciones ya existentes, para ser aplicadas en actividades comerciales;

12.- Que respecto del interés del primer solicitante consta en el proceso que habiendo sido válidamente notificado no realizó gestión alguna en tiempo y forma por lo que demuestra su interés con la sola presentación de su solicitud en primer lugar;

13.- Que respecto del interés del segundo solicitante, de los antecedentes acompañados, no objetados consta que es una Sociedad Anónima, cuyo giro es servicio de ingeniería eléctrica y montaje; que su razón social es INPROLEC S.A., desde el año 2008; que la expresión INPROLEC la tiene registrada como marca en Chile, para distinguir servicios de construcción, reparación e instalación de todo tipo de obras, obras relacionadas a la minería, a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, clase 37 y para servicios de ingeniería, científicos, tecnológicos y de diseño, de análisis e investigación industrial, en especial en relación a los ámbitos de la generación, transmisión y distribución eléctrica, de la minería y obras civiles, clase 42, cuyo registro data del año 2009; que tiene asignado en NIC Chile el dominio inprolec.cl y que dan a conocer los servicios que prestan a través de su página web www.inprolec.cl;

14.- Que tanto el primer como el segundo solicitante no han acompañado antecedentes que demuestren uso, derecho o relación con un vocablo idéntico al dominio en cuestión en estos autos, previo a su solicitud;
15.- Que de lo antes expresado se deduce, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, que en la especie no existe infracción a derechos válidamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo contrario, cada una de las partes manifiesta un interés legítimo al nombre de dominio en cuestión, con la sola presentación de su solicitud;
16.- Que no existiendo infracción a las normas en base a las cuales pudiese ser resuelto este conflicto, corresponde resolver aplicando el principio especial resumido en la expresión inglesa "First Come, First Served", conforme a las normas de prudencia y equidad del sentenciador;
17.- Que, en consecuencia, se hace necesario determinar la buena o mala fe del primer solicitante en este juicio;
18.- Que al respecto no se ha acreditado en autos hecho material alguno que acredite mala fe, por lo que de acuerdo a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico, este Tribunal presume la buena fe;
19.- Que, en consecuencia, se hace necesario determinar el o los derechos y/o relación de las partes respecto del dominio en conflicto;
20.- Que respecto de los derechos del primer solicitante, están expresados en el numerando 12º de esta sentencia;
21.- Que respecto de los derechos del segundo solicitante, están expresados en el numerando 13, precedente;
22.- Que si bien el segundo solicitante no ha acreditado uso de una expresión idéntica a "IMPROLEC", este dominio está estructurado en forma cuasi-idéntica al signo identificador del segundo solicitante INPROLEC, puesto que se diferencia sólo en la sustitución de la letra "N" por la "M", la que además de tener una fonía similar también tiene una grafía similar, por lo que aparece como insuficiente factor de diferenciación, atendido además lo expresado en el numerando siguiente;
23.- Que de los antecedentes entregados por el primer solicitante al presentar su solicitud, se deduce que desarrolla actividades en el área de ingeniería y montajes eléctricos, lo cual coincide con el giro y las actividades que distingue el segundo solicitante con su signo identificador;
24.- Que el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolución de conflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ámbito, puesto que también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su función social, cuál es, la de informar claramente a los usuarios de la red, la procedencia de los servicios o actividades que se prestan con los mismos dominios;
25.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el artículo 10, de la Reglamentación pertinente y no es un conflicto de revocación;
26.- Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de asignarse el dominio al primer solicitante, se afectaría la función de información a los usuarios de la red, dada la similitud del dominio con el signo identificador del segundo solicitante y a que se presume desarrollaría, con este dominio, actividades en el mismo rubro en que las desarrolla el segundo solicitante;

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Que **POR ESTAS CONSIDERACIONES** y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre del dominio "IMPROLEC", al segundo solicitante señores INPROLEC S.A.;
2.- Elimínese la solicitud de los señores IMPROLEC EIRL.
3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y doña María Pía Bustos Álvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a NIC Chile.

Daniela Zamorano M.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

María Pía Bustos A.
Testigo