MAT: asignación de nombre de dominio "in-domus.cl"

Santiago, veintinueve de Octubre de dos mil doce

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF16269 de fecha 15 de mayo de 2012, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"in-domus.cl",** entre **INDOMUS EIRL (Eduardo Andrés Ruiz Cárdenas)** y **CONSTRUCCIONES INDUSTRIALIZADAS DOMUS S.A.;**

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 24 de Mayo de 2012, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas del procedimiento del arbitraje para el día 8 de junio de 2012 a las 11:30 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 8 de junio de 2012, sólo con la asistencia de la parte de Construcciones Industrializadas Domus S.A., representada por don Tomás Cubillos, como segundo solicitante, quien acreditó poder suficiente, y en ausencia del primer solicitante Indomus EIRL;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Construcciones Industrializadas Domus S.A. hizo valer ante este Tribunal sus pretensiones de mejor derecho del nombre de dominio "in-domus.cl" fundado esencialmente en los siguientes antecedentes: a) Que es titular en Chile del registro N° 611.944 de fecha 6 de diciembre de 2001, el cual se renueva con la solicitud N° 984.532, de fecha 20 de diciembre de 2011, marca comercial DOMUS (& diseño) que distingue establecimientos comerciales para la venta de productos de la clase 2, 6, 7, 8, 11, 17, 19 y 20 para la 13a región entre otros: pinturas, metales comunes y aleaciones, materiales de construcción metálicos y no metálicos, herramientas de mano, aparatos de alumbrado, calefacción, muebles, productos de madera, etc. b) Que Construcciones Industrializadas Domus S.A. ha registrado la marca "Domus" con la intención de desarrollar el rubro comercial de la construcción, el cual ha realizado durante varios años, situándose actualmente dentro de las principales marcas del mercado; c) Que los registros previamente citados evidencian la materialización de una real y concreta política de protección de su signo distintivo, "Domus", que no tiene otro objeto sino que de velar por el legítimo respeto del signo de una de las principales empresas del rubro de la construcción, evitando que su uso por un tercero pueda inducir a error o engaño a los consumidores; d) Que todo lo anteriormente señalado contrasta con el primer solicitante, quien no ha solicitado ni tiene registrado a su nombre alguna marca con la palabra IN-DOMUS, del nombre

de dominio solicitado in-domus.cl; e) Que es el signo Domus entonces es el elemento distintivo y reconocido que le otorga fama y notoriedad a sus productos; e) Que tampoco la primera asistió a la audiencia de conciliación en las oficinas de NIC Chile ni menos al comparendo de arbitraje, realizado con fecha 8 de junio de 2012, demostrando la poca fuerza o convicción por querer ser el titular del aludido nombre de dominio; f) Que el hecho de que este nombre de dominio sea asignado al primer solicitante le causaría un mayor perjuicio al segundo solicitante, quién se dedica, entre otros rubros, a la comercialización de productos de construcción; g) 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 de Dominio CL, referentes a la responsabilidad del solicitante respecto de su inscripción y a las causales de revocación; h) Que tales 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; i) Que en el caso de autos, el nombre de dominio "in-domus.cl" incluye el nombre o denominación por medio de la cual en la práctica es conocida, careciendo el nombre de dominio de distintividad, ni individualización suficiente para su adjudicación al primer solicitante, para quien era imposible desconocer el posicionamiento nacional de la marca conocida bajo las palabras Domus; j) Que asimismo, el solicitante del dominio Indomus EIRL, carece de derechos e intereses legítimos sobre la expresión "Domus" creada y desarrollada por Construcciones Industrializadas Domus S.A. y además, tiene pleno conocimiento que tal expresión es propia de ésta, ya que como todo consumidor chileno, conoce con exactitud el origen y naturaleza de su productos; k) Que de esta manera, no se puede sino concluir que en la solicitud del nombre de dominio in-domus.cl hubo mala fe de parte de la otra parte, quien solicitó el dominio con el objeto de beneficiarse de la vinculación de la que goza la expresión Domus con su productos; l) Que el artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL. en concordancia con el articulo 20 del mismo texto legal, 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 in-domus.c. El solicitante del dominio, al solicitar el dominio en Chile, estaba al tanto que Construcciones Industrializadas Domus S.A. es la entidad a la que se asocia naturalmente la denominación Domus, expresión ampliamente reconocida y vinculada a su productos; m) Que Construcciones Industrializadas Domus S.A., es el creador y legitimo titular de la marca conocida bajo la palabra Domus, quien hace muchos años se dedica a la industria de la construcción a nivel nacional; n) Que la calidad de legitimo titular resulta evidente de todos los antecedentes señalados, a saber; (i) calidad de titular de la marca Domus en Chile; (ii) uso de la marca Domus en Chile, en conexión a sus productos, por lo que es justamente aquella que mejor derecho posee para que le sea asignado el nombre de dominio in-domus.cl, el cual se compone en su estructura principal del signo comercial que la identifica en Chile "Domus"; ñ) Que en esta materia es necesario tener presente la circunstancia que el segundo solicitante es conocido, se ha identificado y se le ha relacionado directamente con el signo Domus. En tal sentido, dicha expresión lo identifica, y respecto de ella, no cabe duda alguna que su utilización por parte de terceros tanto en el mundo real o virtual de Internet de la denominación in-domus.cl induciría a un error o confusión respecto del origen de los productos, considerando además que ambas partes se dedicarán a la comercialización de los mismos productos; n) Que según lo acreditan los

documentos que acompaña, este solicitante: (i) Goza de una implantación real y efectiva en el mercado bajo la expresión Domus, hecho que sin duda lo habilita y legitima para ser el titular del dominio in-domus.cl en el ámbito virtual representado por Internet, (ii) Ha prestigiado y otorgado notoriedad a la expresión Domus distinguiéndose efectivamente bajo dicha denominación y (iii) Ha desplegado oportunamente todas las acciones y medidas de protección en relación con dicha expresión a fin de distinguirse de expresiones idénticas y similares; o) Que en consecuencia, la inducción a error o engaño en el público consumidor en relación con la procedencia de los servicios, le resultará sumamente dañino, considerando las importantes inversiones que ha realizado esta sociedad protegiendo y promoviendo el signo Domus;

6.- Por resolución de fecha 13 de julio de 2012, se tuvo por presentada la demanda de mejor derecho por parte de Construcciones Industriales Domus S.A. Habiendo transcurrido el plazo fijado en autos para la presentación de la demanda del primer solicitante, Indomus EIRL sin que ello haya ocurrido, se tuvo por no presentada. De la presentación de Construcciones Industriales Domus S.A. se dio traslado por el plazo de cinco días para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por el segundo solicitante;

7.- Tampoco el primer solicitante presentó dentro del plazo mencionado en el número anterior, ningún escrito para hacer valer sus pretensiones, como tampoco acompañó pruebas en ese sentido, por lo que se le tuvo en rebeldía durante todo el transcurso del proceso;

8.- Que atendido el tiempo transcurrido desde la última gestión, sin que ninguna de las partes haya hecho otra presentación, y en consideración a las normas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos sus antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus reclamaciones, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

9.- Que son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa los siguientes:
a) Que, habiendo sido legalmente emplazada el primer solicitante, ésta ha demostrado un total desinterés en el presente juicio arbitral para hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha acompañado en estos autos prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, o a desvirtuar la prueba acompañada por la parte de Construcciones Industriales Domus S.A.;
b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "*first come, first served*", el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante como es en este caso. Precisamente, la excepción al principio se ampara entre otros, en la validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrándose en semejantes condiciones. No obstante, en este caso ello no ocurrió, desde el momento que sólo la parte de Construcciones Industriales Domus S.A. ha demostrado tener una legítima y válida pretensión;

c) Que el segundo solicitante ha logrado acreditar que la expresión "domus", es un signo distintivo y característico de su autoría, de carácter notorio y conocido en el público para identificarlo y distinguirlo en el mercado. Adicionalmente, el segundo solicitante ha acreditado que no solo la expresión tiene carácter notorio y fama, sino que es titular de la marca comercial Domus en Chile para distinguir Establecimiento Comercial, que es substancialmente similar al nombre de dominio en disputa;

10.- Que acreditado un legítimo interés o derecho del segundo solicitante sobre la denominación "Domus", cabe entonces preguntarse si la adición del prefijo "in", hacen al nombre de dominio en disputa una expresión substancialmente diferente en términos de desvirtuar la validez de la pretensión del segundo solicitante, en términos de impedir su confusión;

11.- Que a juicio de este Arbitro la pregunta planteada en el considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que precisamente la adición del prefijo "in" por su significado, no hace más que incorporar, recalcar o destacar la expresión substancial que conforma el nombre de dominio en disputa, sin que exista una diferenciación gráfica, fonética o conceptual distinta o relevante, lo que permite crearse la convicción de que existe un ánimo de asociatividad o vinculación a una denominación ajena, sin que exista un ánimo de creación novedosa. Esto, hace a los términos en conflicto coincidentes y similares, y por lo mismo también permite a este Juez Árbitro crearse una opinión favorable de la consistencia de los argumentos de asociatividad o relación que hace el segundo solicitante;

12.- Que, también es un hecho indubitado que ha sido el segundo solicitante, quién ha acreditado una legítima y válida titularidad sobre la denominación "Domus", reconocida bajo sus distintas formas de protección jurídica, o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase marca comercial, nombre de dominio, nombre publicitario o similar, etc.;

13.- Que así las cosas, hace fuerza para este Árbitro el argumento de coincidencia, similitud y asociación entre las marcas comerciales del segundo solicitante con el nombre de dominio en disputa, lo que permite también crearse un juicio de la consistencia de los argumentos de vinculación desleal y relación impropia que alega el segundo solicitante;

14.- Que sin perjuicio de lo anterior, el mero hecho de que la primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, sin respaldar sus pretensiones por medios de pruebas suficientes, que a su vez también garantizaran la buena fe de su solicitud, confirman también un absoluto desinterés de su parte;

15.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Árbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado la fama y notoriedad de su signo, así como el legítimo uso de un signo substancialmente similar, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia;

16.- Que además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia, racionalidad y equidad le indiquen, y las normas por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la

base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "in-domus.cl";

17.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 7º que "Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.". Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone expresamente que "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."

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento el Registro de Nombres de Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y los dispuesto en los artículo 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "in-domus.cl" a la parte de Construcciones Industriales Domus S.A. Rechazase la solicitud del primer solicitante, Indomus EIRL (Eduardo Andrés Ruiz Cardenas).

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

María Elena Rioseco
C.I. N° 16.209.380-0

Paola León Valdés
CI N° 12.358.020-6