FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<indamax.cl>

- ROL 9570 -

Santiago, 11 de marzo de 2009

VISTO

PRIMERO: Que por oficio 9570 de 11 de noviembre de 2008, 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 solicitud de asignación del nombre de dominio <indamax.cl>.
SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que según aparece del citado oficio, partes en esta causa como primer solicitante, DORILA ORFELINA FLORES AREVALO, RUT: 10.132.442-7, Dirección Postal: José de Garro Nº 941 Lomas San Andrés, Concepción y como segundo solicitante INDUSTRIA DE ACERO MANUFACTURADO LIMITADA, RUT 86.752.500-9, Contacto Administrativo Guillermo Carey, Dirección Postal: Manuel Rodríguez 2881, Chiguayante, Concepción
CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 12 de noviembre de 2008, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 21 de noviembre de 2008, a las 12:35 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que como consta a fojas 7, con fecha 21 noviembre de 2008, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don José Ignacio Callejas en representación del segundo solicitante y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que como consta a fojas 14, con fecha 24 de noviembre de 2008, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 9 de diciembre de 2008.
SÉPTIMO: Que como consta a fojas 15 con fecha 09 de diciembre de 2008, doña Dorila Orfelina Flores Arevalo, primera solicitante en esta causa, hizo presente a este Tribunal lo siguiente:
a) Que con fecha 19 de Enero del año 2004 la primera solicitante se inicio como contribuyente de 1º Categoría presentando el formulario 4415 ante el SII de Concepción, con giro comercial "servicios electrónicos industriales e importación de equipos electrónicos y civiles".
b) Que con fecha 09 de julio de 2007 efectuó una Importación desde Alemania, Factura Nº 5969 por un valor de $ 8.554.350, incluido el IVA por equipos eléctricos.
c) Que sus principales clientes envían las ordenes de trabajo a su correo indamax.
d) Que el giro comercial de doña Dorila Orfelina Flores Arevalo no tiene relación alguna, con la INDUSTRIA DE ACERO MANUFACTURADO LIMITADA.
e) Que sus principales proveedores de artículos electrónicos tampoco tienen relación alguna con la Industria del Acero.
f) Que para respaldar sus dichos la primera solicitante acompañó los siguientes documentos:
1. Formulario 4415 2. Factura 5969 del 09/07/2007 importación. 3. Ordenes de trabajo, EKA Chile S.A., maderas BCS Ltda., Aserraderos JCE. S.A. 4. Facturas de las respectivas ordenes de trabajo 5. Facturas de proveedores; Victronic, Electromin, RS Componentes. 6. Factura Nic-Chile.
OCTAVO: Que como consta a fojas 28, con fecha 17 de diciembre de 2008, este Tribunal Arbitral, tuvo presente lo indicado por doña Dorila Orfelina Flores Arevalo, primera solicitante en esta causa.

NOVENO: Que como consta a fojas 29, con fecha 09 de diciembre de 2008, don Guillermo Carey Claro, en representación del segundo solicitante presentó demanda de asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que debido a la amplia gama de productos comercializados y servicios ofrecidos por Industria de Acero Manufacturado Ltda., y a fin de proteger su prestigio e imagen, ha inscrito con anterioridad a la solicitud del dominio, una serie de marcas consistentes en la expresión INDAMA, a las cuales ha adscrito la frase de propaganda INDAMA, calidad en acero.
b) Que el término registrado por Industria de Acero Manufacturado Ltda., resulta ser cuasi-idéntico al nombre de dominio solicitado por la primera solicitante, además de estar íntegramente contenido en él.
c) Que las marcas INDAMA, de titularidad del segundo solicitante, se encuentran actualmente registradas para distinguir productos de la clase 6, es decir metales y sus aleaciones y diversos bienes manufacturados a partir de éstos; establecimientos comerciales e industriales de venta y fabricación, respectivamente, de productos de las clases 6 y 8 y, finalmente, servicios de las clases 39, que hace referencia a distribución de productos de las clases 6 y 8, entre otras y de la clase 40, que comprende el tratamiento químico o mecánico de distintos tipos de materiales .
d) Que lo anterior, permite decir que el término señalado ya se encuentra protegido legalmente y es asociado al segundo solicitante, en forma exclusiva y excluyente, desde hace aproximadamente 5 años.
e) Que en la actualidad, las únicas marcas que incluyen la expresión INDAMA son aquellas señaladas precedentemente de titularidad del segundo solicitante.
f) Que la expresión en cuestión ha sido asociada a través del tiempo sólo a Industria de Acero Manufacturado Ltda., en su calidad de creadores del término INDAMA, que consiste en la abreviación de la razón social del segundo solicitante.
g) Que Industria de Acero Manufacturado Ltda., es dueña del nombre de dominio "www.indama.cl", concedido por NIC Chile, De esta manera ha permitido que el público cyber navegante pueda acceder con la simple asociación del nombre de sus productos, servicios y de su marca, INDAMA a la información relativa a la empresa y a productos y servicios ofrecidos al público consumidor, especialmente, a partir de la existencia de un catálogo virtual en la página señalada.
h) Que la asignación del registro de un dominio como el que se disputa en autos a un tercero distinto de la segunda solicitante, produciría confusión en el público consumidor, producto de la fama y notoriedad que tiene la expresión INDAMA.
i) Que en cuanto al principio First Come First Served, éste no es absoluto ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios para la asignación de un dominio en disputa.
j) Que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional apoyan la tesis planteada por el segundo solicitante. Ejemplo de ello, es lo sostenido por Rodrigo Moretti Oyarzún 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*". Se recoge el mismo principio en el fallo emitido por la señora Juez Árbitro, doña Jacqueline Abarza T., al disponer: "9.3.- *Que, por tanto, le parece a este tribunal que, la existencia de un registro de marca, idéntico al nombre del dominio en cuestión en estos autos, desde el año 1995, por parte del segundo solicitante, esto es con mucha anterioridad a cualquiera de las solicitudes presentadas por el primer solicitante respecto al nombre de dominio, el hecho que la segunda solicitante fue asignataria con anterioridad, unido al hecho que el primer solicitante no ha acreditado otro interés o derecho sobre esta expresión, que no sea el de haber solicitado su solicitud en primer lugar, considerando la identidad de este nombre de dominio y los derechos válidamente adquiridos a través de un registro de marca, este tribunal estima que de acuerdo a los principios de prudencia y equidad, los derechos del segundo solicitante sobre esta expresión, en este caso y dados los antecedentes de este proceso, constituyen un mejor derecho, que habilita para dejar sin efecto el principio desarrollado en esta materia, en inglés "first come, first served".*
k) Que 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*".

l) Que el público consumidor distinga entre las expresiones en comento y tienda a asociar el dominio en pugna a los productos y servicios ofrecidos por el segundo solicitante.
m) Que INDUSTRIA DE ACERO MANUFACTURADO LIMITADA, cuentan con registros marcarios sobre la marca INDAMA, es decir, sobre una denominación cuasi-idéntica a aquella cuyo registro se disputa en autos.
n) Que la finalidad del registro de una marca comercial 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 de la marca registrada por medio de la cual publicitará o distinguirá sus productos o servicios.
ñ) Que producto de la cuasi-identidad entre el dominio en cuestión y los registros marcarios del primer solicitante, no puede pretender la titularidad de un dominio que se asemeje de tal manera a las marcas sobre las que INDUSTRIA DE ACERO MANUFACTURADO LIMITADA, ya tiene derechos previamente adquiridos.
o) Que tanto la doctrina extranjera como la nacional, han considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, por ende, la resolución de 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.
q) Que 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.*"
r) Que el segundo solicitante cuentan con un legítimo interés en el nombre de dominio, lo que se puede advertir del uso actual que realiza de la expresión INDAMA, lo que se evidencia a partir de la existencia de las marcas señaladas, del funcionamiento actual del sitio de Internet www.indama.cl, del desarrollo actual de proyectos destinados al mejoramiento de sus productos y fundamentalmente, a partir de la serie de productos fabricados por INDUSTRIA DE ACERO MANUFACTURADO LIMITADA que hoy en día se comercializan en diversos puntos de venta del país y también a través de Internet.
s) Que la primera solicitante ha infringido el principio de buena fe, al solicitar un nombre de dominio CUASI-IDENTICO a una serie de registros de titularidad de INDUSTRIA DE ACERO MANUFACTURADO LIMITADA que datan desde aproximadamente 5 años.
t) Que con fecha 14 de agosto de 2008 se llevó a cabo la audiencia de mediación para intentar resolver el conflicto sobre el dominio indamax.cl. En dicha audiencia, sólo asistió el segundo solicitante. En el mismo sentido, con fecha 21 de Octubre de 2008, se realizó el comparendo de arbitraje, al cual la primera solicitante tampoco asistió. Estas situaciones, sólo nos confirman la falta de interés del demandado en relación al dominio indamax.cl, en contraposición al segundo solicitante.
u) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:
1. Copia simple de la página de NIC CHILE, que acredita que INDUSTRIA DE ACERO MANUFACTURADO LIMITADA, es titular del nombre de dominio indama.cl.
2. Copias simples del sitio de Internet www.indama.cl, que acreditan el uso de la marca, los productos y servicios comercializados bajo la expresión INDAMA y la existencia de un catálogo virtual que muestra a éstos.
3. Copias simples de los registros marcarios de titularidad de INDUSTRIA DE ACERO MANUFACTURADO LIMITADA, extraídos de la página de Internet del Departamento de Propiedad Industrial.
4. Conjunto de copias simples de páginas de referencia de empresas o de comercialización de productos en Chile, tales como www.amarillas.cl, www.chilnet.cl, www.kompass.cl.
5. Copia simple de la página www.icha.cl, de la Corporación Instituto Chileno del Acero, en la cual se individualizan los actores de la industria en cuestión. En la segunda página, figura la referencia a INDAMA LTDA.
DÉCIMO: Que como consta a fojas 58, con fecha 17 de diciembre de 2008, este Tribunal Arbitral, tuvo presente los argumentos de mejor derecho del segundo solicitante.

DECIMOPRIMERO: Que como consta a fojas 59, con fecha 17 de diciembre de 2008, este Tribunal Arbitral declaro abierto el período de respuestas por un término de 05 días hábiles venciendo en consecuencia el día miércoles 24 de diciembre de 2008.
DECIMOSEGUNDO: Que como consta a fojas 60, con fecha 24 de diciembre de 2008, doña Dorila Orfelina Flores Arévalo, mediante correo electrónico, hizo presente a este Tribunal algunos de sus argumentos, sin embargo no realizó la presentación material correspondiente, según lo indican las bases de este procedimiento.
DECIMOTERCERO: Que, como consta a fojas 65, con fecha 23 de enero de 2009, este Tribunal Arbitral, resolvió tener por no presentado el escrito, de la primera solicitante, por faltar la presentación material correspondiente, según lo señalado en las bases del procedimiento.
DECIMOCUARTO: Que como consta a fojas 66, con fecha 24 de diciembre de 2008, don Sebastián Palacios Cobo, en representación del segundo solicitante, objetó y observó los documentos acompañados por la primera solicitante, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que respecto a todos los documentos acompañados por la primera solicitante, que no mencionan la denominación "INDAMAX", éstos se objetan, toda vez que no aportan ningún nuevo antecedente relevante al juicio, ni acreditan que el primer solicitante tenga un mejor derecho en relación a la asignación del nombre de dominio en disputa indamax.cl.
b) Que estos documentos sólo acreditan que la primera solicitante, DORILA ORFELINA FLORES AREVALO, ofrece actualmente servicios electrónicos industriales a diferentes empresas y que inició actividades, como particular, en enero de 2004, pero no demuestran en modo alguno que exista una relación entre dicha persona y el nombre de dominio solicitado "indamax.cl".
c) Que estos medios de prueba no acreditan un uso pasado ni presente de la expresión INDAMAX, ni proyectos futuros asociados a ésta, así como no constituyen un mejor derecho de parte de la contraria en relación al nombre de dominio en pugna. En conclusión, estos documentos, no tienen ninguna relevancia para la solución de la controversia del caso de autos.
d) Que en relación a la factura N°00768, al parecer individualizada con el nombre de "facturas de las respectivas ordenes de trabajo" en la cual junto al nombre de la primera solicitante, se acompaña entre comillas la expresión INDAMAX, observamos que ésta no tiene relevancia alguna en el caso en autos y no sirve para acreditar un mejor derecho de la primera solicitante a partir de un derecho legítimamente adquirido, toda vez que corresponde a un factura fechada el día 3 de Noviembre de 2008.
e) Que dado que la factura señalada, al igual que todas las demás facturas y órdenes de trabajo acompañadas por la contraria, con excepción de la orden de trabajo N° 02642, de ASERRADEROS JCE S.A., datan de una fecha posterior a las solicitudes por asignación del nombre de dominio en disputa, no pueden acreditar un mejor derecho de parte de doña Dorilia Orfelina Flores Arevalo, ni un derecho legítimamente adquirido, por cuanto no aportan antecedente alguno al juicio.
DECIMOQUINTO: Que como consta a fojas 67, con fecha 13 de enero de 2008, este Tribunal Arbitral resolvió la petición de don Sebastián Palacios Cobo, señalando que se resolvería en definitiva.
DECIMOSEXTO: Que como consta a fojas 68, con fecha 28 de enero de 2008, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

EN CUANTO A LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS
PRIMERO: Que, en cuanto a la objeción y observación de documentos, realizada por el segundo solicitante; no se hace lugar a ella, ya que si bien los documentos acompañados por la primera solicitante, en escrito de fecha 09 de diciembre de 2008, no hacen mención al nombre de dominio en cuestión, si acreditan el principal argumento de la primera solicitante, esto es, que la asignación del nombre de dominio en cuestión, a doña Dorila Orfelia Flores Arevalo, no causaría perjuicio al segundo solicitante ya que su giro comercial y principales proveedores no tendrían relación alguna con el de Industria de Acero Manufacturado Limitada, y justamente los documentos acompañados, como la cartola tributaria del contribuyente y facturas, acreditan dicho argumento.

EN CUANTO AL FONDO:

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que el primer solicitante ha indicado, en lo medular, como argumentos de mejor derecho, la circunstancia de que su giro comercial proveedor de artículos electrónicos, no tienen relación alguna, con Industria de Acero Manufacturado Limitada, por lo que no causaría perjuicio al segundo solicitante, que se le asignara el dominio en cuestión, y tendría por tanto un derecho preferente sobre el nombre de dominio en disputa.

TERCERO: Que el segundo solicitante indica, tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, dado que el término registrado por Industria de Acero Manufacturado Ltda., resulta ser similar al nombre de dominio en cuestión, por tanto la primera solicitante ha infringido el principio de buena fe, al solicitar un nombre de dominio cuasi-idéntico a una serie de registros de titularidad de Industria de Acero Manufacturado Limitada que datan desde aproximadamente 5 años, agrega además que el término Indama esta íntegramente contenido en indamax.cl; palabra asociada a través del tiempo sólo al segundo solicitante, término que consiste en la abreviación de la razón social de Industria de Acero Manufacturado Ltda.

CUARTO: Que, así las cosas, el hecho sustancial y controvertido a resolver parece encontrarse en la circunstancia de si el giro comercial de ambas sociedades es parecido y, por lo tanto, sus intereses se encuentran en una relación comercial competitiva y, en segundo lugar, si la diferencia fonética y gráfica puede producir confusión entre los consumidores y usuarios interesados en los servicios y productos de ambas compañías.

QUINTO: Que, sobre el primer punto expuesto en el considerando anterior, este tribunal considera que los rubros de ambos solicitantes son perfectamente diferenciados, puesto que mientras la sociedad primera solicitante presta servicios electrónicos industriales e importa equipos electrónicos y civiles, circunstancia que tal solicitante acredita tanto por haber sido ese el objeto y giro en que se constituyó la sociedad, así como por haber demostrado que en la práctica su actividad se circunscribe en ese ámbito, mientras que la sociedad segunda solicitante fabrica acero y lo comercializa por lo que la relación entre las actividades de ambas sociedades es muy remota

SEXTO: Que, este tribunal debe hacerse cargo también de la afirmación del segundo solicitante en el sentido que la vinculación entre el argumento de mejor derecho de un nombre de dominio y la titularidad de un registro de marca sería concluyente y, en algún sentido, obligatoria. Sobre el particular este juez discrepa, toda vez que, tal como ha sido reconocido en una serie de fallos emanados de este tribunal, el mejor derecho del primer solicitante puede acreditarse, además del principio de preferencia temporal, por el uso legítimo y acreditado que efectúe el primer solicitante del nombre de dominio solicitado, la diferencia de rubro en que se desempeñe la actividad de ambos solicitantes, en síntesis, que la prueba aportada permita al tribunal formar convicción en el sentido que la solicitud del primer solicitante respecto de un nombre de dominio disponible ha sido seria, enmarcada dentro de una actividad legítima que explique seriamente el interés evidenciado sobre el nombre que solicite.

SEPTIMO: Que también el tribunal ha debido determinar si es posible que se pueda producir confusión entre consumidores y usuarios por el uso del dominio indamax.cl, tal como se ha dicho en el considerando 4º, con el conjunto de marcas y el dominio *indama* de propiedad de la sociedad segunda solicitante, a juicio de este tribunal la semejanza gráfica entre el nombre de dominio en disputa, y el nombre registrado por el segundo solicitante no es suficiente para crear confusión entre consumidores y usuarios de la red, toda vez que los rubros de ambos solicitantes se encuentran perfectamente acotados.

OCTAVO: Que este tribunal considera aplicable en este caso el principio de libertad de emprendimiento en materia económica que reconoce la Constitución Política de la República, en el artículo 19 Nº 21, como derecho subjetivo publico que favorece al primer solicitante, sin que este razonamiento signifique vulnerar o desconocer el derecho de propiedad que reconoce el artículo 19

Nº 24 de la Constitución, toda vez que como se ha probado mientras la marca comercial. **NOVENO:** Que, teniendo en cuenta, que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, y tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO-AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica:"Puesto que el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir".

RESUELVO:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio <indamax.cl>, al primer solicitante, DORILA ORFELINA FLORES AREVALO, RUT: 10.132.442-7.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.
Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3.