Fallo arbitral por dominio "metapro.cl"

MANUEL HERNANDO CESPEDES GOMEZ

-v-

VIERA FLORES MANUEL REP. (SARGENT & KRAHN)

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 08 de Agosto de 2011

VISTO:

PRIMER0: Que por oficio 0F. 13.982, de 31 de Marzo de 2011, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "metapro.cl";

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto**: MANUEL HERNANDO CESPEDES GOMEZ.** particular, cuya no consta en autos, RUT Nº 08.801.028-0,

domiciliado en Frank Lomas 3137, Fundo El Venado, San Pedro de la Paz, Concepción, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "metapro.cl", el cual pidió a su favor el día 26 de Noviembre de 2010, a las 21:38:41 horas GMT y **MANUEL DAGOBERTO VIERA FLORES,** particular, cuya profesión no se acredita en autos, RUT N° 05.997.929-9, representado por Sargent & Krahn, ambos domiciliados, para estos efectos, Avda. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "metapro.cl", el cual pidió a su favor el día 10 de Diciembre de 2010, a las 21:18:02 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 11 de Abril de 2011, la cual rola en autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 26 de Abril de 2011, a las 09.30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan en los autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 26 de Abril de 2011, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia del primer solicitante, don MANUEL HERNANDO CESPEDES GOMEZ, quien compareció personalmente y de don JOSE IGNACIO JUAREZ HERMOSILLA, Habilitado en Derecho, quien comparece por el segundo solicitante don MANUEL VIERA FLORES, representado por Sargent & Krahn, en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados

los documentos respectivos. El árbitro procedió calificar la consignación decretada estimándola bastante y acto seguido el tribunal fijó las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto que rola en los autos.

SEXTO: Que con fecha 04 de Mayo de 2011, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en el expediente.

SÉPTIMO: Que la parte del segundo solicitante MANUEL VIERA FLORES, representado por Sargent & Krahn, mediante escrito presentado por la abogada doña MARIA LUISA VALDES STEEVES, solicita la asignación del nombre de dominio "metapro.cl", basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho, reproducidos según el texto de su demanda:

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

1.- BREVE RESEÑA DE MANUEL VIERA FLORES Y METAPROJECT INGENIERIA E INNOVACION SA:

MANUEL VIERA FLORES, es el dueño y fundador de la reconocida empresa METAPROJECT INGENIERIA E INNOVACION S.A. Actualmente y desde sus inicios se desempeña como el gerente general y representante legal de la misma.

METAPROJECT INGENIERIA E INNOVACION S.A., fue creada en el año 1992 con el propósito de resolver problemas de gestión en el campo minero e industrial, apoyando eficientemente la toma de decisiones bajo escenarios de riesgo e incertidumbre. Gracias a una sólida formación en el área económica y financiera, **METAPRO**JECT se ha consolidado como una de las empresas más relevantes del área de la ingeniería de proyectos con más de un millón de horas de consultorías a diversas compañías mineras e industriales.

En la actualidad, **METAPRO**JECT cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales altamente calificados en diversas áreas y con vastos conocimientos de los últimos avances tecnológicos y de las nuevas metodologías de resolución de problemas.

METAPROJECT cuenta con instalaciones y oficinas en las ciudades de Santiago y Rancagua, en las que se desempeña y ofrece servicios al resto del país. Entre sus principales campos de ocupación y competencias podemos encontrar; el análisis de riesgo, Project managment, consultorías en análisis financiero y opciones reales, Ingeniería industrial, estudios en gestión y Recursos Humanos, estudios de factibilidad de proyectos industriales y el manejo de residuos ambientales, entre muchos otros.

A la fecha, **METAPRO**JECT se ha especializado en diversas áreas económicas de nuestro país, cumpliendo siempre una labor de calidad y que apunta a obtener una maximización en el rendimiento de las empresas y proyectos que asesora. Entre sus divisiones más importantes podemos encontrar la división minera, división de inspección, división industrial, de procesos, de proyectos, de análisis y de gestión ambiental.

El amplio espectro de competencias que maneja **METAPRO**JECT, le ha otorgado un gran reconocimiento y prestigio en su rubro, que ha consolidado gracias a su visión de empresa, que busca posicionarla como líder en proyectos de ingeniería y gestión en base a soluciones confiables, innovadoras y rápidas, agregando valor al negocio de sus clientes. En sus más de 19 años en el mercado **METAPRO**JECT ha desarrollado exitosamente alrededor de 700 proyectos, dando cuenta de su éxito y posicionamiento en el mercado.

2. REGISTROS MARCARIOS DE MANUEL VIERA FLORES.

Nuestra representada cuenta con marcas comerciales como parte de su estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones. Dichas marcas se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI").

- Registro N° 789.694, **METAPRO**JECT, mixta, para distinguir "*servicios de asistencia en la dirección de negocios o proyectos mineros e industriales;* ***importación, exportación con representación de toda clase de artículos y productos****, servicios de construcción y montaje de obras; mantención, instalación y reparación de equipos mineros, instituto o centros de capacitación o enseñanza laboral y/o educacional, servicios de asesoría y consultoría en ingeniería minera e industrial; alquiler de material para explotaciones mineras; trabajos de ingenieros; estudios de proyectos mineros e industriales,.*" en clases 35, 37, 41 y 42.
- Registro N° 793.555, "**METAPRO**JECT", mixta, para distinguir servicios en clases 35, 37, 41 y 42.

Como se puede constatar de estos registros, mi mandante tiene un vínculo real y legítimo con la expresión **METAPRO**JECT, fundado en sus marcas para distinguir la empresa y servicios de ingeniería y gestión empresarial del mismo nombre. Este antecedente nos da las primeras luces de que es mi mandante quien tiene un mejor derecho respecto del nombre de dominio de autos.

Copia de los certificados de registro correspondientes se acompañan en un otrosí de esta presentación.

3.-TITULARIDAD DE NOMBRES DE DOMINIO RELACIONADOS.

Es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario de la Red asociará inmediatamente el nombre de dominio "**METAPRO**.CL" a un sitio web con información relativa a los reconocidos servicios de ingeniería y gestión empresarial que **METAPRO**JECT ha desarrollado, lo que evidentemente no es así.

Resulta pertinente destacar que mi mandante ya es titular de un nombre de dominio muy similar al dominio de autos, y que tiene por objeto distinguir y proteger su denominación y marca en Internet. A saber:

- **METAPRO**JECT.CL

Así las cosas, como primera conclusión podemos señalar que la empresa y servicios de ingeniería y gestión empresarial de mi mandante, efectivamente se distingue e identifica en Internet por medio de la expresión "**METAPRO**JECT", razón por la cual los usuarios podrán lógicamente inferir que el concepto **METAPRO** corresponde a esta reconocida empresa, induciéndolos a error y confusión, ya que el demandado de autos en nada se relaciona con mi mandante.

Como se observa, el demandado de autos procedió a solicitar como nombre de dominio la expresión "**METAPRO**", **quitando las letra "JECT" al signo distintivo de la razón social, marca registrada y nombre de dominio de la empresa mi mandante, lo que perfecta y lógicamente podría ser considerado por los usuarios como una abreviación del signo por el cual se distingue mi mandante y sus servicios en el mercado e Internet, razón por la que sostenemos que con la solicitud del demandado** sólo se aumenta el riesgo de confusión ya que cualquier usuario de Internet enfrentado al nombre de dominio "**METAPRO**JECT.CL" podrá lógicamente inferir que se trata de un sitio perteneciente a mi mandante –que desde su origen ha sido reconocido por el signo "**METAPROJECT**", confusamente similar al dominio de autos.

Resulta claro que, cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio **METAPRO**JECT.CL se verá inducido a confusión y/o error en cuanto a la procedencia de los bienes o servicios allí publicitados, más aun considerando que, como se expondrá y consta de los documentos que se acompañan en el otrosí de esta presentación, los servicios que mi mandante distingue bajo la marca **METAPROJECT cuentan con una real, efectiva y profusa presencia en Internet.**

4. VINCULACIÓN ENTRE EL NOMBRE DE DOMINIO SOLICITADO METAPRO.CL Y MI MANDANTE.

Como se expuso anteriormente, mi mandante es titular de registros marcarios para la expresión "METAPROJECT"; la que utiliza profusamente para identificar sus servicios de ingeniería, capacitación y gestión empresarial en nuestro pais. Sostenemos que la vinculación de esta expresión con mi mandante es tal, que los usuarios y consumidores la asocian inmediatamente a mi representada, por lo que la expresión METAPRO inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet, quienes lógicamente creerán que esta se trata de una abreviación del signo por el cual es conocido mi mandante.

Para reforzar lo anterior, basta efectuar la siguiente comparación; que es elocuente y no merece mayores comentarios.

METAPROJECT	(Marca de mi mandante)
METAPRO.CL	(Nombre de dominio en disputa)
METAPROJECT.CL	(Nombre de dominio de mi mandante)
METAPROJECT	(Nombre de la empresa de mi mandante)

Como se puede apreciar fácilmente, la contraria ha procedido a tomar la expresión "**METAPRO**JECT", que distingue a mi mandante y sus servicios en nuestro país, y que se encuentra debidamente registrada ante el INAPI, eliminando las letras "JECT" finales, sustracción que no permite distinguirlo de las marcas y nombre de dominio de mi mandante, sino que por el contrario **posee un evidente potencial de confusión para los usuario de Internet, pues se trata de la abreviación del signo por el cual se reconoce a mi mandante en el mercado e Internet.**

Asimismo, se debe considerar que conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio **METAPRO**.CL, concluirán que éste corresponde a mi mandante o bien que cuenta con autorización para su uso, cuestión que reiteradamente hemos señalado no ocurre en la especie, lo que evidentemente causará un grave perjuicio a mi representada.

Al respecto, es importante señalar que el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente que "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contrarie 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***".

A mayor abundamiento, creemos que es importante rescatar lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a:

> ***"...la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."***

Cualquier persona enfrentada a este nombre de dominio **deducirá que se trata de un sitio Web con información sobre las actividades, empresa o servicios de gestión empresarial METAPROJECT de mi mandante o bien que podría tratarse de una nueva variedad de estos, pero siempre asociado a MANUEL VIERA FLORES y METAPROEJCT INGENIERIA E INNOVACION S.A.**

Cabe reiterar que el nombre de dominio disputado es confusamente similar a la marca "**METAPRO**JECT" de mi mandante.

En razón de lo anterior, corresponde rechazar la solicitud de la demandada respecto del nombre de dominio en disputa, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de un signo que es engañosamente similar a las marcas comerciales de mi mandante y que es conocido a nivel nacional por los usuarios y consumidores; lo que llevaría a una inevitable confusión de los mismo.

II. ANTECEDENTES DE DERECHO

El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, IBM, JUMBO o GLOOGLE, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial. Señala a continuación los criterios para la

asignación de los nombres de dominios que no se reproducen en esta sentencia por ser ampliamente conocidos

Indica en síntesis, que la decisión de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio, ya que su mandante cuenta con una familia de marcas para la expresión "**METAPROJECT**", idénticas al elemento que conforma el nombre de dominio en disputa. Las marcas "**METAPROJECT**" son efectiva y reiteradamente utilizadas en el mercado e Internet para distinguir servicios de ingeniería de proyectos en CHILE, según consta de los documentos que se acompañan en el otrosí respectivo. Por ende, resulta claro que el nombre de dominio en conflicto "**metapro.cl**" es de gran interés para su mandante, toda vez que se forma en base a una expresión **idéntica** a sus marcas registradas y a su nombre de dominio en el que se promueven servicios del mismo nombre. Agrega también que de acogerse la pretensión del primer solicitante, habría un altísimo riesgo de confusión para los usuarios y consumidores, quienes naturalmente creerán que se trata de un dominio con contenido relativo a la famosa y reconocida empresa METAPROJECT INGENIERÍA E INNOVACION S.A. Recuerda que la finalidad de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado *virtual* de la red Internet. Agrega que el objetivo final

de una marca comercial es precisamente el anterior, esto es, la distinción, por medio de un signo distintivo, del el origen y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real. Cita a continuación la normativa de ICANN, de la OMPI y del Convenio de Paris, que no se reproducen en este fallo por ser suficientemente conocidas

Invoca asimismo, las normas del Reglamento de NIC Chile, artículos 20, 21, 22, que tampoco se insertan por la razón antes indicada

En este orden de ideas el segundo solicitante insiste acerca del uso efectivo en Internet del signo "METAPRO", que identifica a la prestigiosa línea de servicios de ingeniería de su mandante, se utiliza efectivamente en Internet vinculada a él.

Termina solicitando sobre la base de los diversos argumentos antes indicados, que se asigne el nombre de dominio en disputa a MANUEL VIERA FLORES, quien tiene un mejor derecho para la asignación del mismo.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 17 de Mayo de 2011, notificada con fecha 18, del mismo mes y año, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de MANUEL VIERA FLORES, y se confirió traslado al primer solicitante, habiéndose notificado por correo electrónico con la fecha ya indicada.

NOVENO: Que por resolución de fecha 3 de Junio de 2011, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustánciales,

pertinentes y controvertidos sobre los cuales debía recaer: derechos y/o interés de las partes en el nombre de dominio "metapro.cl" y utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "metapro". Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico en la misma fecha en que se dictó.

DÉCIMO: Que el segundo solicitante MANUEL VIERA FLORES, acompañó los documentos probatorios, con citación, conjuntamente con su demanda por la asignación del nombre de dominio materia de este arbitraje, los que no fueron objetados en tiempo ni forma.

UNDECIMO: Que durante el término probatorio el segundo solicitante reiteró los documentos acompañados con su demanda y el tribunal los tuvo por reiterados y se notificó esa resolución con fecha 20 de junio, a las partes por correo electrónico.

DUODECIMO: Con fecha 25 de Julio del año en curso se fijó el plazo de 5 días para hacer observaciones a la prueba rendida y al proceso en general y se la notificó a las partes ese mismo día, por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, MANUEL VIERA FLORES y por la documentación acompañada oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo sus marcas comerciales mediante su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresión "METAPROJECT", como se detalla en la parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio "metapro.cl".

TERCERO: 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. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio "FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso sub lite la parte de MANUEL VIERA FLORES, presentó prueba completa y de mayor valor, respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador no sólo la invocación del principio FIRST COME FIRST SERVED sino que además el primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no ocurrió, toda vez que se limitó a concurrir a la para fijar reglas de procedimiento y durante todo el juicio no realizó ninguna otra actuación procesal ni rindió prueba de ninguna especie.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "metapro.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por la confusión y por la dilución marcaria, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto incluyendo la palabra METAPRO, que identifica los signos registrados con la expresión METAPROJECT, puede entenderse que el dominio

“metapro.cl”, forma parte de las de marcas “METAPROJECT” e inducir a creer que existe unión entre el dominio así configurado y las marcas de MANUEL VIERA FLORES.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “metapro.cl” al segundo solicitante, esto es, MANUEL VIERA FLORES, particular cuya profesión no se acreditó en los autos, RUT N° 05.997.929-9, representada por Sargent & Krahn, domiciliado para estos efectos en Avenida Andrés Bello Nº 2711 Piso 19, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por no existir antecedentes en los autos acrediten su mala fe para hacerlo.

Notifíquese por correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle
R.U.T. Nº4.831.827-4
Testigo

Marcy Navarro Puentes
R.U.T. Nº 7.189.578-5
Testigo