Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
morteros.cl
Rol N° 007-2011

Santiago, quince de abril de dos mil once.

VISTOS:

Que con fecha nueve de septiembre de dos mil diez, los señores Decal S.A., siendo su contacto administrativo don William Murga A., ambos domiciliados en Cordillera número ciento setenta y dos, Quilicura, Santiago, solicitó ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**morteros.cl**"; que con fecha treinta de septiembre de dos mil diez los señores Melon Morteros S.A., cuyo contacto administrativo es don Guillermo Carey, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Isidora Goyenechea número dos mil ochocientos, piso cuarenta y dos, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**morteros.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 trece mil quinientos cincuenta y cuatro, de fecha cinco de enero de dos mil once, 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 ambas solicitantes, sin que se produjera conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 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 sólo los señores Melón Morteros 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 Mortero Búfalo S.A., estos no hicieron uso de él.
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 ninguno de los solicitantes hace uso de dicho plazo.
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha dieciocho de marzo de dos mil once.
Que existe constancia en autos que los señores Melón Morteros S.A. pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Que los los señores Decal S.A., comparecen haciendo presente el cambio de razón social de ésta a Mortero Búfalo S.A., y acompañando los documentos respectivos, consistente en: Copia de Inscripción Registro de Comercio de Santiago, de Inscripción de fojas treinta y seis mil doscientos noventa y dos número veinticuatro mil ochocientos cincuenta y siete del Registro de Comercio de Santiago del año dos mil nueve, emitido con fecha doce de enero de dos mil once; Copia simple de RUT número noventa y nueve millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos diez guión tres, perteneciente a la sociedad Mortero Búfalo Sociedad Anónima y Copia simple de la protocolización de Extracto de reforma de Sociedad Mortero Búfalo Sociedad Anónima, anotad en el repertorio número dieciséis mil seiscientos seis del año dos mil nueve, de la Cuadragésimo Primera Notaría de Santiago, de don Félix Jara Cadot, de fecha dieciocho de agosto del dos mil nueve.
Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores Melón Morteros S.A. argumentan ser una empresa que cuenta con más de quince años de experiencia en el mercado de la fabricación y comercialización de morteros predosificados en el país. Señalan que durante este tiempo, han alcanzado una posición de liderazgo en la industria, tanto en presencia de marca como en innovación. Que son la primera empresa nacional en introducir a Chile los morteros predosificados en seco y que, junto con más de ciento veinte productos, constituye una oferta de altísima calidad en el mercado relevante, incluyendo entre sus productos morteros de pega, morteros de pisos, morteros de reparación, morteros de maquillaje, etc., todos fabricados con altos estándares de calidad y seguridad. Señalan ser parte de la compañía MELON S.A., la cual es una empresa líder en materiales de construcción a nivel nacional que ha estado presente por más de cien años en Chile. Destacan que su matriz, que fue adquirida el año dos mil nueve por el Grupo Brescia, importante conglomerado empresarial peruano, el cual ofrece productos y servicios principalmente en cuatro grandes áreas: cementos; hormigones; áridos y finalmente morteros, a través de la división Melon Morteros S.A., mediante su marca "PRESEC". Que en conjunto, sus empresas suman más de mil trabajadores propios, a los cuales hay que sumar otros mil empleados de contratistas que prestan servicios en las faenas y plantas de MELON. Destacan que considerando la fama y notoriedad que han alcanzado en Chile y el mundo, y con el fin particular de proteger su prestigio e imagen, es que han inscrito con anterioridad a la solicitud de autos, dominios que se encuentran asociados a su nombre, permitiendo así que el público cyber navegante pueda acceder con la simple asociación del nombre de su compañía y a la información relativa a ella y, en particular, a los productos y servicios que ésta ofrece, especialmente, a partir de la existencia de un catálogo virtual en la página señalada. Señalan, que el dominio solicitado por los señores Decal S.A. se refiere a un producto en particular, a saber, una mezcla especial de cemento denominada "mortero". Que este producto ha sido fabricado y comercializado por Melón Morteros S.A. durante más de quince años, llegando a convertirse en una empresa líder al interior de la respectiva industria. Enfatizan que el dominio solicitado carece de toda distintividad pues no goza de ningún complemento que haga referencia a su origen empresarial e industrial, sino que sólo consiste en el nombre de un producto. De esta manera, no es razonable que los señores Decal S.A. pretendan apropiarse de una palabra que denomina un producto comercializado por Melón Morteros S.A., más aun cuando éste ocupa una posición de liderazgo del mercado relevante respectivo. Y que en caso de otorgarse el dominio en disputa los señores Decal S.A., el público consumidor y los mismos cyber navegantes identificarían sus productos y servicios, comercializados en su página Web "melonmorteros.cl", entre otras, con aquellos que se ofrecieran en la página Web "morteros.cl", alterando de manera artificial sus preferencias. Que lo anterior constituiría un desvío de clientes cuya explicación no se correspondería con una estrategia competitiva legítima, sino con un fenómeno puramente arbitrario, errático e injustificado desde el punto de vista económico. Destacan que los señores Decal S.A. tienen el

mismo rubro empresarial de Melón Morteros S.A. pues cambió de nombre, según consta en autos, a "Cementos Bufalo S.A.", por lo que resulta evidente que, de concederse a ellos nombre de dominio el público consumidor se verá inducido a error y a confusión.
Mencionan su titularidad sobre los nombres de dominio "lafargemorteros.cl" y "melonmorteros.cl"
Señalan, además, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, a saber: a) Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo: pues poseen derechos sobre nombres de dominio adquiridos previamente. b) Criterio del Legítimo Interés: pues poseen dos nombres de dominio que contienen el signo "Morteros" y además constituye su razón social, a saber "Melón Morteros S.A." c) Criterio de la Buena Fe: pues este se infiere de todas y cada una de las argumentaciones de Melón Morteros S.A. Señalan, además que en el caso de autos no es dado aplicar es Principio "First Come First Served": pues concurren en autos otros requisitos que dan fe de su mejor derecho sobre el dominio en disputa.
Concluyen señalando que todo lo expuesto perfilan a Melón Morteros S.A. como titular de un mejor derecho sobre el dominio de autos.
En el Derecho citan las normas contenidas en el 22 del Reglamento de NIC-Chile y la doctrina nacional en la materia, en especial citan a don Rodrigo Moretti Oyarzún, "Marcas Comerciales y Nombres de Dominio", página 55, 1ª Edición, Editorial Librotecnia.
Como fundamento de su argumentación acompañan: Ejemplar número noventa y siete del periódico 'TODO OBRAS', correspondiente al mes de diciembre, año dos mil diez, el cual destaca en su página número cuatro un aviso publicitario denominado "Morteros Presec Múltiples ventajas al servicio de su obra"; Ejemplar número noventa y ocho del periódico 'TODO OBRAS', correspondiente al mes de enero año dos mil once, el cual destaca en su página número cuatro un aviso publicitario denominado "Renovamos nuestra imagen, pero dejamos todas las ventajas de los Morteros Presec"; Impresión de tres páginas de documento denominado "Mortero predosificado: Un producto con valor agregado", sin fecha y sin indicación auténtica de quien lo emite; Impresión de dos páginas de documento denominado "Consejo Presec", sin fecha y sin indicación auténtica de quien lo emite; Copia simple de dos páginas obtenidas de la página Web www.latercera.com, del suplemento denominado Ediciones Especiales, en cual destaca en su segunda página aviso publicitario denominado "Presec saluda a la cadena Ferrexperto en su 3er Aniversario, de fecha trece de diciembre de dos mil diez; Copia simple de cinco páginas de Suplemento "El Constructor", Número doscientos treinta y tres, año quinto, publicado conjuntamente con el Diario La Cuarta, con fecha veintisiete de diciembre de dos miul diez, en cuyas páginas dos, seis y siete destacan distintas alusiones e insertos de los "Morteros Presec"; Ejemplar número dos de la revista 'VISION FERRETERA", correspondiente al mes de abril del año dos mil diez, la cual destaca en su página número veintiséis un reportaje denominado "Melón Cementos más de cien años en el mercado", página veintisiete, aviso publicitario denominado "Solidez por más de cien años", y página sesenta aviso publicitario denominado "Melón Moteros y su línea de Productos Presec"; Ejemplar número cuatro de la revista 'VISION FERRETERA", correspondiente al mes de diciembre del año dos mil diez, la cual destaca en su página número once un aviso publicitario denominado "Hormigones Presec, Trabajabilidad a toda prueba", y página cincuenta y uno, un aviso publicitario denominado "Melón Moteros Hormigones predosificados secos Presec"; Ejemplar número setenta y cuatro de la revista 'BIT", correspondiente a los meses de septiembre y octubredel año dos mil diez, la cual destaca en su página número setenta y tres un aviso publicitario denominado "Para reparaciones complejas, Soluciones de calidad Morteros de Reparaciones Presec"; Catálogo de productos Presec, en el cual destaca la sección 'morteros', sin fecha; Catálogo de productos Presec, Melón en el cual destaca la sección 'morteros', sin fecha; Libreta de apuntes en la cual destaca el logo Presec, en cuya hoja número cuatro destaca

la línea de morteros para pisos, página número seis destaca la línea se morteros para reparaciones, página número nueve destaca la línea de morteros de maquillaje y contratapa destaca línea de morteros de pega; Copia simple de una página en la que destacan diversos productos Presec, sin fecha y sin indicación auténtica de quien lo emite; Copia simple de una página en la que destaca aviso publicitario denominado "Presec Melon Su obra no es un juego", sin fecha y sin indicación auténtica de quien lo emite; Copia simple de una página en la que destacan diversos productos Presec, sin fecha y sin indicación auténtica de quien lo emite; Copia simple de una página en la que se detalla la línea de fragües Presec, sin fecha y sin indicación auténtica de quien lo emite; Copia simple de una página en la que destacan fotografías de diversos productos Presec, sin fecha y sin indicación auténtica de quien lo emite; Copia simple de dos páginas en la que destacan avisos publicitarios que incluyen las expresión Presec y Melón Morteros, sin fecha y sin indicación auténtica de quien lo emite; Copia simple de una página en la que logotipo que incluye las expresión Melón Morteros, sin fecha y sin indicación auténtica de quien lo emite; Copia simple de una página en la que destacan avisos publicitarios que incluyen las expresión Presec y Melón Morteros, sin fecha y sin indicación auténtica de quien lo emite y Copia simple de una páginas en la que destacan avisos publicitarios que incluyen las expresión Presec y Melón Morteros, sin fecha y sin indicación auténtica de quien lo emite.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que los señores Decal S.A., Rut 99.555610-3, tienen la calidad de primer solicitante puesto que pidieron el dominio, en cuestión en estos autos, en forma previa a los señores Melón Morteros S.A., Rut Nº 96.636590-0;

2.- Que no obstante lo anterior los señores Decal S.A., durante el curso del proceso, acompañaron antecedentes, no objetados, que dan cuenta que con fecha 4 de agosto del año 2009, cambiaron de razón social desde Decal S.A. a Mortero Búfalo Sociedad Anónima;

3.- Que, en consecuencia, el conflicto sobre el dominio mortero.cl es entre la Sociedad Mortero Búfalo Sociedad Anónima en calidad de primer solicitante y los señores Melón Morteros S.A., en calidad de segundo solicitante;

4.- Que lo anterior es sin perjuicio de las formalidades que los señores Mortero Búfalo Sociedad Anónima deban cumplir ante NIC Chile, para realizar la respectiva anotación del cambio de razón social;

5.- Que 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 para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;

6- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, 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 esta naturaleza, 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;

7.- 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;

8.- 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";

9.- 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 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;

10.- 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;

11.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;

12.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;

13.- 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 N° 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, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;

14.- 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, el interés de las partes y la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión;

15.- Que respecto del interés y/o derecho del primer solicitante consta en autos que, habiendo sido válidamente notificado, compareció en este proceso y si bien no ha cumplido con las diligencias procesales en los plazos y formas señalados en el Acta de Fijación de Procedimiento, ha acompañado antecedentes que dan cuenta que su razón social, desde antes de la presentación de la solicitud de autos, incluye como uno de los elementos de la misma la expresión "mortero" y, que su giro es, entre otros, fabricar, procesar, comercializar y distribuir todo tipo de productos de minería no metálicos que sirvan de insumos para el sector de la construcción, en especial, morteros secos, cales, cales precipitadas, conglomerantes y otros productos afines;

16.- Que respecto del interés del segundo solicitante consta en autos que, habiendo sido válidamente notificado ha comparecido en este proceso y acreditado, con documentos no objetados, que su razón social incluye la expresión "morteros", que tiene registrado los dominios "melonmorteros.cl" y "lafargemorteros.cl" y que entre sus actividades comerciales está la de fabricación y comercialización de "morteros" predosificados en el país;

17.- Que, asimismo, los documentos acompañados por las partes dan cuenta que la expresión "morteros" corresponde al nombre de un producto, usado en el área de la construcción y que consiste en una mezcla de cemento con características particulares;

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

18.- Que de lo antes expresado se deriva que esta expresión no corresponden a una creación intelectual, original de alguna de las partes de este proceso;
19.- Que, en consecuencia, al no ser creación intelectual de alguna de las partes en conflicto, ni de un tercero y, mientras no se demuestre lo contrario, y siendo una expresión preexistente, 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;
20.- Que de lo antes expresado y, además, no existiendo un derecho de las partes idéntico al vocablo "morteros", previo a su solicitud, en la especie, se concluye que no existe infracción a derechos válidamente adquiridos;
21.- Que no existiendo infracción a las normas citadas antes mencionadas corresponde resolver si procede la aplicación del principio residual "First come First Served", en base a los antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este sentenciador;
22.- Que es dable en esta causa reiterar que la naturaleza de la expresión "morteros", determina que cualquiera persona que realice actividades en el rubro debería poder hacer uso de la misma, más aún, en las actividades y/o comercialización de productos designados por dicha expresión;
23.- Que consta en autos que ambas partes coinciden en actividades comerciales, al menos, en relación a la comercialización de morteros en el área de la construcción;
24.- Que por otra parte, en materia de nombres de dominio no son aplicables las normas relativas a marcas comerciales, ya sea en relación a las semejanzas entre dos signos, ya sea para la aplicación del principio de especialidad de las marcas, puesto que un nombre de dominio sólo puede ser asignado a una persona;
25.- Que la limitación antes descrita ha determinado en la práctica la existencia de asignaciones de nombres de dominio, a diferentes personas, con la sola diferenciación de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresión una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos, como es el caso de autos;
26.- Consecuencialmente, considerando lo antes expuesto y el hecho que el primer solicitante incluya en su razón social la expresión "morteros", la que además corresponde a un vocablo que designa un producto en que ambas partes desarrollan actividades, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este sentenciador estima que no existen antecedentes suficientes para preferir al segundo solicitante en relación al primero.
27.- Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitante en la red, puesto que es titular de otros dominios que incluyen la expresión "morteros", los que claramente indican la procedencia empresarial de los servicios que el mismo presta.

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 "morteros", al primer solicitante señores Mortero Búfalo Sociedad Anónima, RUT 99.555610-3, sin perjuicio de las formalidades requeridas para el cambio de razón social ante NIC CHILE.
2.- Elimínese la solicitud de los señores Melón Morteros S.A.
3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas.

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

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.