Foja 96

Santiago, veintiséis de marzo del año dos mil doce

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 16 y siguiente de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio “PECCC.CL”:

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 19 de octubre de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “PECCC.CL”, surgido entre Pintura Electroestática Carlos Celestino Caballero, contacto administrativo Carlos Celestino Caballero, ignoro profesión u oficio, domiciliado en Pasaje Bahía Darwin 13.097, comuna El Bosque, Santiago, e Industrias de Tecnología Hidráulica en Minería y Construcción S.A., también “TEHMCO S.A.”, del giro de su nombre, domiciliada en Américo Vespucio 1020, Santiago, representada en este juicio por Estudio Silva & Compañía, representado por su abogado don Juan Pablo Silva Dorado, ambos con domicilio en Hedaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 25 de octubre de 2011 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 9 de noviembre de 2011, a las 16:00 horas, con la asistencia de doña Cindy Elizabeth Caballero Muñoz, en calidad de agente oficioso de don Carlos Celestino Caballero, y de TEHMCO S.A., representada por la abogada doña María José Arancibia Obrador, y se establecieron de común acuerdo las bases del procedimiento.

Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa don Carlos Celestino Caballero, primer solicitante del nombre de dominio “PECCC.CL” y TEHMCO S.A., segundo solicitante y demandante de autos.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión de TEHMCO S.A., expuestos en su demanda de fojas 31 y siguientes:

1.- Antecedentes de Hecho:

Señala que la contraparte solicitó el nombre de dominio “PECCC.CL” y que dentro del plazo que establece el artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio CL, TEHMCO S.A., solicitó el mismo nombre de dominio. Agrega que en la fase de mediación no se logró acuerdo entre las partes y se procedió a la designación del Juez Arbitro por NIC Chile.

2.- Indica que TEHMCO S.A. comenzó a operar en el mercado nacional el año 1977, bajo el nombre de Plásticos Quilicura, en el rubro de fabricación de tuberías de polietileno de baja densidad, tuberías en PVC, e el año 2005 inicia una línea de tuberías PECC.

Que en el año 1986 registró la marca comercial PECC, para productos de plástico, e indica que actualmente es titular del dominio PECC.CL, por lo que sostiene tiene un legítimo interés para que se asigne el nombre de dominio PECCC.CL.

2.- Antecedentes de Derecho:

A) Como primer argumento jurídico, TEHMCO S.A., realiza un descripción de la Red Internet y señala que la regulación sobre nombres de dominio está orientada a la asignación a “aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho”; y que este caso debe ser evaluado “mas allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio “FIRST COME FIRST SERVED”, que en muchos casos involucra una profunda injusticia”, agrega que afortunadamente los criterios que se están aplicando para resolver conflictos de nombres de dominio, “se han ido refinando, de manera que se ha ido mas allá del miope criterio inicial “first come first served”, para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho”.

B) En fundamento de la legitimidad de la pretensión señala que se ha preocupado de reasegurar su imagen y ha protegido su capital intelectual, mediante la marca comercial “PECC”., y que al pretender utilizar una marca comercial ajena, se está vulnerando abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en la Constitución

Política, en el artículo 19, números 24 y 25 y en los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil, respectivamente; y que la marca “PECC”, quedará del todo desprotegida si se asigna el nombre de dominio al primer solicitante.

Cita la demandante el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, que señala: “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 validamente adquiridos por terceros”, y que la jurisprudencia ha establecido que se vulneran derechos de terceros, si se afectan derechos adquiridos sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en loe nombres de dominio disputados; y, que la otra parte en litigio carezca de todo derecho o interés legitimo un nombre, marca u otra designación o signo distintivo. Afirma que en el caso de autos se afectan lo derechos adquiridos por la demandante en su marca comercial “PECC”.

Cita asimismo, el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, sobre revocación de nombres de dominio inscritos, y cita también la Ley Nº 20.169, sobre competencia desleal, e indica que la solicitud presentada por don Carlos Celestino Caballero, atenta a la identidad comercial de la demandante, ya que la denominación PECCC, es un de sus activos más importantes.

Concluye solicitando se tenga por presentada demanda de asignación del dominio PECCC, y que en definitiva sea asignado a PECCC.CL.

Medios de Prueba acompañados a la demanda:

La demandante acompañó los siguientes medios de prueba: Informe de las marcas que incluyen la expresión PECCC, impresión del sitio Web de TEHMCO S.A.; certificado de NIC Chile sobre titularidad del dominio PECC.CL; catálogo de Tuberías PECC; Estanques y Cámaras HDPE; Tuberías SIDROPECC; y, catálogo general de productos PECC.

Que con fecha 1 de diciembre de 2011, se tuvo por interpuesta la demanda de oposición, se confirió traslado a Pintura Electroestática Carlos Celestino Caballero, para su contestación por el término de 15 días hábiles, y por acompañados los documentos probatorios, con citación, notificando a las partes con igual fecha.

Que con fecha 9 de enero de 2012, se agregó al proceso carta presentada por

el primer solicitante Pintura Electroestática Carlos Celestino Caballero, en la que señala que ha pedido el nombre PECCC, que corresponde a las iniciales de “Pintura Electroestática Carlos Celestino Caballero”, y que ya en un caso anterior perdió el nombre de dominio PECC, que fue asignado a TEHMCO S.A.

Que en la misma resolución de 9 de enero de 2012, se recibió la causa a prueba por el término de 8 días hábiles, fijándose el siguiente punto de prueba: Antecedentes que acreditan la aplicación de la denominación PECCC, u otra similar, que hayan hecho las partes y giro o ámbito, data y medios en que ello ha ocurrido, notificando a las partes con igual fecha.

Que con fecha 20 de enero de 2012, la parte demandante TEHMCO S.A., acompañó al proceso varias copias de sentencias dictadas en juicios de asignación de nombres de dominio, tales como HOMERSCENTERS.CL, COTTY.CL y PROPIEDADESENLAPARVA.CL, la que se agregaron mediante resolución de fecha 24 de enero de 2012.

Que con fecha 31 de enero de 2012, se dictó resolución citando a las partes a oír sentencia, notificando a las partes por correo electrónico.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que la materia objeto del litigio que debe resolverse por este sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “PECCC.CL”, esto es, si a Pintura Electroestática Carlos Celestino Caballero, primer solicitante, o a TEHMCO S.A., segundo solicitante y demandante de autos.

SEGUNDO: Que la parte demandante TEHMCO S.A, sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho que el primer solicitante del nombre de dominio “PECC.CL”, en consideración a que éste presenta una similitud determinante con su marca comercial “PECCC”, las que afirma son afamadas en el rubro de los tubos plásticos, en material PVC y otros, en el mercado nacional desde los años setenta, cuando la empresa se fundó bajo el nombre de Plásticos Quilicura. Acredita también que es titular del nombre de dominio PECC.CL, por lo que el dominio en litigio será asociado a su empresa, y que de asignársele al primer solicitante, se desconocerán sus derechos en la denominación PECC, que constituye uno de sus activos más valiosos.

TERCERO: Por su parte el primer solicitante, en carta agregada a fojas 18, señala que ha pedido el nombre “PECCC”, que corresponde a las iniciales de “Pintura Electroestática Carlos Celestino Caballero”, y que ya en un caso anterior perdió el nombre de dominio “PECC”, el que fue asignado a TEHMCO S.A.

CUARTO: Que, con fecha 9 de enero de 2012, se recibió la causa a prueba por el término de 8 días hábiles, fijándose el punto de prueba: “antecedentes que acreditan la aplicación de la denominación “PECCC”, u otra similar, que hayan hecho las partes y giro o ámbito, data y medios en que ello ha ocurrido”

QUINTO: Que, cabe considerar que sólo la parte TEHMCO S.A, acompañó prueba documental al proceso, que acredita que utiliza en el mercado para distinguir sus productos de tubería de plástico, entre otras, bajo la denominación PECC, que además tiene registrada como marca comercial, y por el contrario, el primer solicitante Pintura Electroestática Carlos Celestino Caballero, no acreditó haber usado la denominación en diputa “PECCC” u otra similar en algún rubro específico, motivo por el cual, y atendida la semejanza grafica y fonética existente entre la denominación “PECC” de la demandante, amparada como marca comercial, y el dominio en disputa PECCC, ha de preferirse a aquella parte que ha probado un uso en el mercado nacional de la denominación “PECC”, similar a “PECCC”, por lo que debe darse por probado su interés en el proceso, para la asignación del dominio en cuestión.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, cabe declarar que este sentenciador en materia de asignación de nombres de dominio CL, no puede ir más allá de los antecedentes probados en el proceso aportados por las partes, y en virtud del principio dispositivo que informa este litigio que radica en las partes el impuso procesal y rendición de pruebas, no pudiendo el juez actuar de oficio, por lo que al no existir otros antecedentes distintos a las pruebas presentadas por TEHMCO S.A., solo cabe acoger su pretensión expresada en su demanda de fojas 31 de autos.

PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo señalado en la parte considerativa, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 160, 170 y 636 a 640 del Código de Procedimiento Civil, artículos 222 y 223 inciso 3º del Código Orgánico de

Tribunales, y a los principios dispositivo y de prudencia y equidad, se resuelve acoger la demanda de asignación de nombre de dominio de fojas 31 de autos, y asignar el nombre de dominio “PECCC.CL” a TEHMCO S.A , y se desestima en consecuencia la solicitud presentada por Pintura Electroestática Carlos Celestino Caballero.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral, estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.
Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres Ríos, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos