Rol 08 - 2011

Juicio arbitral proacero.cl

SENTENCIA DEFINITIVA

Santiago, 3 de Mayo de de 2011

VISTOS:

Con fecha 27 de Agosto de 2010, PABLO ENRIQUE RUDLOFF ALVAREZ con domicilio para estos efectos en Cadaques Norte 541, Quilicura, Santiago, en adelante el "primer solicitante", solicita la inscripción del nombre de dominio **proacero.cl.** Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 22 de Sept. de 2010, **PRODUCTOS CHILENOS DE ACERO LIMITADA,** en adelante el "segundo solicitante" solicitó la inscripción del nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 13611 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de inscripción del nombre de dominio proacero.cl, aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 2 de Marzo de 2011, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia de conciliación, la cual fue celebrada con fecha 16 de Marzo de 2011, a la cual asistió don Fernando Urra Quiroz, con poder delegado de Rodrigo Puchi Zurita, abogado del Estudio Beuchat, Barros & Pfenniger, por el segundo solicitante; en rebeldía del primer solicitante; y la asistencia del árbitro que conoce del presente conflicto. Al no producirse conciliación, el Tribunal fijó en la misma Audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal al apoderado de la parte asistente, y vía correo electrónico a la rebelde, siendo firmada entonces dicha Acta por la parte compareciente y el árbitro.

Conforme a lo expresado en el Acta, y encontrándose dentro de plazo, el apoderado de la segunda solicitante don Rodrigo Puchi Zurita, interpuso demanda arbitral, en la cual solicita la asignación definitiva del dominio de autos para su mandante. En síntesis, expuso en su demanda que:

Según la documentación acompañada, consta que su mandante inicia sus operaciones en el año 1992 y está abocada a la manufactura del acero, en

particular a la fabricación de bolas de este material, el cual se usa en los procesos de molienda de la industria minera; que es una industria altamente posicionada, pues la utilización de estas bolas de acero tiene una alta incidencia en la industria minera, ya que se permite la disminución de los residuos sólidos peligrosos, permitiéndose la reutilización del 80% del polvo de filtro. Adjuntó varios folletos publicitarios de su mandante en donde se aprecia el uso de la expresión PROACER y el impacto que puede generar en la industria destinataria. Asimismo, acompañó un certificado emitido por el "Consejo Nacional de Producción Limpia" en donde se acredita que su mandante ha sido auditada y se certifica el cumplimiento de las diversas normas aplicables a este giro productivo. En definitiva, que PROACER es una compañía seria del mercado, la cual también ha protegido marcariamente su expresión conforme a las siguientes especificaciones, que es necesario cautelar:

a. Marca mixta **PROACER**, registro N° 599.630, para distinguir metales en bruto y semielaborados y sus elecciones; materiales de construcción laminados y fundidos; cables e hilos metálicos no eléctricos; tubos metálicos, balas de acero, clavos y tornillos y otros productos de metal no incluidos en otras clases, clase 6.

Además, su mandante es titular del nombre de dominio www.proacer.cl el cual puede ser visitado y da cuenta de una realidad virtual que existe detrás del negocio desarrollado que dice relación estricta con la promoción del acero.

A su turno, el nombre de dominio en conflicto es la expresión PROACERO la cual detenta una fatal similitud con la expresión PROACER y por ello podemos sostener que dados los antecedentes de hecho expresados, resulta más que razonable atribuir un mejor derecho sobre la expresión en la figura de su mandante.

Por ello, la solicitud del primer solicitante infringiría las normas de la ***"Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL"***, en su artículo 14 de la siguiente manera:

1. *En cuanto a las Normas vigentes sobre abusos de publicidad.*
2. *En cuanto a los Principios de competencia leal y de ética mercantil.*
3. *En cuanto a los Derechos válidamente adquiridos.*

Sostiene además, que un nombre de dominio no puede afectar derechos válidamente adquiridos, importa un reconocimiento a las garantías constitucionales estatuidas en la Constitución Política de la República. En el orden señalado por la Normativa de Nic, esta categoría de derechos debería ocupar el primer lugar, toda vez que corresponden al reconocimiento de una garantía constitucional..

Es claro que su representada es titular de registros marcarios, sobre los cuales debe ser respetada, pues la concesión del nombre de dominio a otra persona, afectaría evidentemente su patrimonio marcario.

Finalmente, reseña los criterios que existen en torno a estos conflictos, especialmente las disposiciones atingentes de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI, que estableció ciertos criterios para evaluar los signos en Internet. Especialmente, menciona que en el año 2001 se emitió una *"Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet*". Dicha recomendación da pautas para acreditar las circunstancias que permiten atribuir mejor derecho a un solicitante. Uno de los principales criterios que enuncia dicha recomendación, es el del artículo 3, que señala los factores para determinar el efecto comercial de un signo, y de esa manera acreditar el mejor derecho de un solicitante, a saber:

- *el nivel y carácter de la actividad comercial del usuario en relación con el estado miembro. Por otro, si el usuario está realmente prestando un servicio a clientes que se encuentran en el Estado miembro o ha entablado alguna otra relación por motivos comerciales con personas que se encuentran en el estado miembro.*
- *La conexión de una oferta de productos o servicios por Internet con el estado miembro, con inclusión de; a. Si los productos o servicios ofrecidos o prestados pueden ser entregados legalmente en el Estado miembro; b. si los precios están indicados en la moneda oficial del estado miembro.*

Acompañó, con citación, los siguientes documentos:

1. Copia del registro de marca mixta **PROACERO**, registro N° 599.630, clase 6.
2. Copia de publicidad en revista de la marca PROACER.
3. Reseña preparada por Depto. de Medio Ambiente sobre el e manejo de residuos sólidos en Proacer.
4. Copia de 3 facturas corporativas de Proacer.
5. Copia de certificado otorgado por el Consejo Nacional de Producción Limpia a Planta Proacer.
6. Copia de invitación a la Cuenta Pública de Gestión 2008-2009 de la Corporación Pro Til Til, auspiciada entre otros por PROACER.
7. Copia de papelería corporativa.

El primer solicitante y demandado de autos no asistió a la audiencia antes mencionada ni tampoco se apersonó en juicio durante el transcurso de éste. Ante dicha situación -considerada de rebeldía- y el vencimiento de los plazos estipulados para su comparecencia, este Tribunal con fecha 18 de Abril de 2011, cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

1.- Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la solicitud de asignación definitiva del nombre de dominio **proacero.cl**, intentada por la segunda solicitante en contra de la primera, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción, transferencia, revocación o renovación del nombre de dominio, como se desprende del acápite segundo del artículo 6 del Reglamento de Nic Chile.

2.- Que, según dispone dicho Reglamento en su artículo 14, *"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".*

3.- Que se desprende de las inscripciones mencionadas por la segunda solicitante, las cuales figuran en los archivos que posee INAPI como debidamente registradas, es titular de la marca mixta "PROACER", Registro No. 599.630, para distinguir metales en bruto y semielaborados y sus elecciones; materiales de construcciçon laminados y fundiso; cables e hilos metalicos no electricos, tubos metalicos,balas de acerdo, clavos y tornillos y otros productos de metal no incluidos en otras clases, calse 6.. La expresión PROACER, resguardada entonces por los registros antes mencionados, forma parte principal del nombre de dominio proacero**.cl**, con lo cual se advierte que la inscripción del mismo por un tercero que no posea titularidad ni vínculo demostrable alguno sobre dicha expresión, sea o no mediante una marca comercial, conlleva un riesgo inherente de error y confusión hacia el público consumidor, quien al enfrentarse al nombre de dominio disputado, creerá encontrarse legítimamente frente a productos o servicios ofrecidos por el segundo solicitante dado la fama y notoriedad de dicha expresión, la cual es de conocimiento público que se refiere a una serie de productos metálicos, dirigidos especialmente al mercado de la construcción, metalurgia y afines.

4.- Que la referencia del nombre de dominio en disputa, proacero.cl y proacer, como marca registrada, no hace sino dejar en evidencia la estrecha relación con la segunda solicitante y demandante de autos, no quedando entonces ninguna duda a este sentenciador que es a él y no otro a quien se hace referencia.

5.- Que este Tribunal no ha tenido a la vista los argumentos del primer solicitante en relación al dominio en disputa, por encontrarse éste en situación de rebeldía, según lo disponen las bases de este procedimiento arbitral. Entonces, tan sólo tiene como argumento a favor del primer solicitante, el principio denominado *"first come, first served",* ampliamente discutido en doctrina. Una de las condiciones de aplicabilidad de dicho principio requiere que ambos solicitantes se encuentren en análogas condiciones o derechos respecto al nombre de dominio en disputa, frente a lo cual su procedencia o utilización es de última ratio, cuestión que no sucede en la especie puesto que el segundo solicitante ha logrado demostrar ante este Tribunal poseer derechos válidamente adquiridos en torno al elemento central de la denominación disputada con lo cual se pierde dicha condición de aplicabilidad aludida, como veremos más adelante.

6.- Que, siguiendo este orden de ideas, no es posible atribuir a la conducta del demandado una supuesta mala fe, como deja entrever la contraria, ya que ésta no ha aportado tampoco al proceso algún elemento concluyente que demuestre alguna de las condiciones exigidas por la norma del Reglamento; o bien algún otro elemento de juicio que haga presumir la existencia de ella.

7.- Que, dicho lo anterior, este Tribunal estima que es la segunda solicitante quien ha demostrado poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, basada -entre otros- en la marca comercial aludida, elemento que ha resultado determinante, más no único en el presente conflicto. Es así como entonces, se estima que no es procedente la aplicación del *principio del primer solicitante* antes mencionado, toda vez que dicho principio opera en situaciones de última ratio, es decir cuando no existen otros antecedentes sobre las cuales fundar la decisión, lo cual no ha sucedido en la especie según se explicó.

8.- Que este Tribunal hace presente a las partes que para arribar a la conclusión antedicha se ha utilizado principalmente, más no de manera absoluta el criterio marcario ya desarrollado, sino que haciendo una aplicación extensiva no sólo de lo dispuesto en el artículo 14 y demás normas del Reglamento de Nic Chile como en otras aplicables al efecto; sino que se ha hecho un acabado análisis atendiendo entre otros, a criterios de justicia y equidad, necesarios para poder llegar a la conclusión antes mencionada y por ende concluir que la asignación definitiva del nombre de dominio a la segunda solicitante no vulnera derechos de ninguna especie. Lo dicho precedentemente sin embargo, deja a salvo los demás derechos que el primer solicitante pueda detentar y hacer valer en las oportunidades que estime pertinentes.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio

.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **proacero.cl** al **segundo solicitante,** esto es, **PRODUCTOS CHILENOS DE ACERO LIMITADA, Rut 78.803.130-0**

Cada parte asumirá sus costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.