MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

4-92-2010 | 4-93-2010 (acumulados)
craneservices.cl | procraneservices.cl
Oficios NIC Chile 12534 | 12536
Ingeniería Desarrollo y Servicios Tecnológicos Limitada v. Crane Co.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil diez.-

V I S T O S:

Con fecha 26 de febrero de 2010, Ingeniería Desarrollo y Servicios Tecnológicos Limitada, domiciliada en Calle 3 Nº 665, El Belloto, Quilpué, en adelante también denominada el «Primer Solicitante», solicitó la inscripción de los nombres de dominio <craneservices.cl> y <procraneservices.cl>, en adelante, las «Primeras Solicitudes».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCL», Crane Co., domiciliada para estos efectos en General Del Canto 105 Of. 314, Providencia, Santiago, Chile, representada en dicha solicitud por Enrique Severin y Cia Ltda. Rut: 83.380.100-7, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Yair Riquelme Belmar, solicitó igualmente la asignación de los mismos nombres de dominio <craneservices.cl> y <procraneservices.cl> con fecha 18 de marzo de 2010, en adelante, las «Segundas Solicitudes».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 12534 y 12536, de fecha 22 de junio de 2010, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación los nombres de dominio <craneservices.cl> y <procraneservices.cl>, en adelante también singularizados como los nombres de dominio «disputados», «en disputa», «en conflicto» o «litigiosos», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Con fecha 24 de junio de 2010, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 2 de julio de 2010, a las 18:00 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos los oficios recibidos y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

Con fecha 2 de julio de 2010 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante Crane Co., en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las reglas de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas.

Únicamente el Segundo Solicitante presentó demanda acompañando documentación probatoria en sustento de su pretensión. Básicamente afirma en su demanda:

(A) CRANE CO., es una famosa empresa de origen estadounidense dedicada a la fabricación de diversos productos de alta ingeniería industrial. Fue fundada en Chicago en el año 1855 por Richard Teller Crane, ligada la fabricación y comercialización de válvulas, accesorios y piezas de fundición. Posteriormente la empresa comenzó a fabricar miles de productos industriales. En tal sentido, es ilustrativa la referencia que hizo la revista Fortune en julio de 1936: "No se puede arrancar un ferrocarril o construir una presa, operar una fábrica de papel o establecer una alcantarilla, cavar un pozo de petróleo o calentar un hospital, poner en marcha un buque de guerra o incluso tomar una ducha sin necesidad de utilizar uno de los más de 40 mil productos fabricados por Crane Co." Actualmente la compañía fabrica

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

productos que son usados en diversos campos industriales. Y, para ello, opera de forma simultánea en cinco importantes segmentos de negocios, a saber: Aeroespacial y Electrónica, Ingeniería de materiales, Merchandising Systems, Manipulación de Fluidos y Controles. Con más de 150 años de años de historia, 10.000 empleados y presencia en 25 países, la CRANE CO. generó en el año 2009 ventas netas de 2.2 billones de dólares. Cabe destacar que CRANE CO. no sólo es la suma de sus áreas de negocio, sino que es una gran compañía que opera a través de un sistema integrado y con un capital intelectual común.

(B) Debido a la excelente calidad de los productos y servicios que ofrece, mi mandante siempre se ha preocupado de resguardar su imagen, objetivo en el cual sus marcas comerciales han ocupado un lugar central. Desde luego, una de sus principales marcas es CRANE, la cual es usada profusamente a nivel mundial, encontrándose registrada en múltiples países y para diversas clases de productos y servicios, gozando de fama y notoriedad. Así, cuenta con registros en los Estados Unidos de América y en la Oficina de Registro de Las Marcas, Dibujos y Modelos de la Unión Europea.

(C) Mi mandante es titular en nuestro país de los siguientes registros:

Marca : CRANE
Registro Nº : 634.846
Cobertura : Clases 06, 07 y 09

Marca : CRANE (mixta)
Registro Nº : 612.319
Cobertura : Clase 11

(D) Mi representada es titular de nombres de dominio prácticamente idénticos al solicitado, entre los que destacan los genéricos: craneco.com, craneae.com, cranevalve.com, cranecomposites.com, cranems.com, etc. Asimismo, es titular del dominio territorial cranepro.cl. Dichos nombres de dominio permiten a mi representada ofrecer y publicitar sus diversos productos y servicios.

(E) A la luz de todo lo anterior, y debido a la cuasi-identidad que existe entre los dominios craneservices.cl y procraneservices.cl y las marcas y dominios de CRANE CO., no cabe duda que los primeros serán asociados a los productos y servicios que

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

ofrece la sociedad que represento, lo cual evidencia que hay un interés real y concreto de esta parte en los nombres en disputa. Por otra parte, privar a mi representada de dichos dominios y conceder los mismos al primer solicitante, no hará más que desvirtuar el propósito de los éstos, el cual consiste en identificar de manera adecuada al titular de los productos o servicios que se tranzan y ofrecen por Internet.

(F) Lo único nuevo de los dominios en disputa en relación a las marcas ya registradas por CRANE CO., es la incorporación de las expresiones services y pro, las cuales carecen de carácter distintivo y sólo aluden al fin con el cual será usado el nombre de dominio: ofrecer servicios. Todo lo anterior evidencia que mi mandante goza de derechos e intereses legítimos sobre los dominios en disputa. Por lo demás, la concesión de los mismos a mi representada evitará que sus actuales o potenciales clientes, al navegar por Internet, se confundan al momento de buscar su portal accediendo a un sitio perteneciente a terceros.

(G) Cabe tener presente que el nombre social de mi representada es CRANE CO., prácticamente idéntico a los dominios solicitados. Sobre el particular, es pertinente destacar que el nombre comercial goza de una protección especial de acuerdo al artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que establece: “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”.

En apoyo de su pretensión, el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios, los que no fueron objetados:

- Impresiones del sitio web www.craneco.com, que contiene la historia de la compañía, así como también información sobre los campos en los que opera.
- Documento obtenido de la enciclopedia virtual Wikipedia referente a CRANE CO.
- Impresión del perfil de la empresa CRANE CO en Wikinvest.
- Documentos obtenidos del sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, en los cuales consta que el Segundo Solicitante es titular de la marca CRANE, entre otras.
- Documentos obtenidos del sitio web de la Oficina de Registro de Las Marcas, Dibujos y Modelos de la Unión Europea, en donde consta que el Segundo Solicitante es titular de la marca comunitaria CRANE.
- Impresión del sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial donde consta que el Segundo Solicitante es titular de la marca CRANE y CRANE (mixta), bajo los registros 634.846 y 612.319.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

- Impresión de NIC Chile, donde consta que el Segundo Solicitante es titular del dominio cranepro.cl

En una presentación posterior el Segundo Solicitante acompañó 11 copias de facturas emitidas por el Segundo Solicitante a empresas chilenas, documentos que tampoco no fueron objetados.

Se confirió traslado al Primer Solicitante para contestar la demanda contraria, sin que dicha parte lo evacuara y tampoco compareció posteriormente en autos. Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombres de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RNCL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RNCL que «*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*».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombres de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RNCL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RNCL.

3.-) Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque se desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante.

4.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea *titular* de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

c) Que la otra parte del litigio *carezca* de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado.

5.-) Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos *cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un*

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes.

6.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, el Primer Solicitante, Ingeniería Desarrollo y Servicios Tecnológicos Limitada, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignación los nombres de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no presentó demanda ni tampoco contestación, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas. Por otro lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no utiliza ninguno de los nombres de dominio disputados como sitio *web*, según consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlos mediante las correspondientes URLs <http://www.craneservices.cl> y <http://www.procraneservices.cl>, de lo cual se dejó testimonio en autos.

7.-) Que, por el contrario, se encuentra ampliamente acreditado en autos que Crane Co., Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca CRANE, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de las Primeras Solicitudes. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de las marcas CRANE, registro Nº 634.846, que distingue productos de las clases 6, 7 y 9, de fecha 02/07/2002 y que es renovación de un registro previo; y marca CRANE, registro Nº 612.319, que identifica productos de la clase 11, de fecha 10/12/2001, el cual también es renovación de un registro previo. De los mismos documentos acompañados por el Segundo Solicitante y no objetados consta que dicha parte utiliza efectivamente la marca CRANE en nuestro país.

8.-) Que las hipótesis expuestas relativas a la «alusión», «reproducción» o «inclusión» de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo en un nombres de dominio pueden verificarse tanto si dicha colisión se manifiesta de manera completa en el mismo o bien únicamente en su núcleo característico o evocativo. En igual sentido, las hipótesis de afectación a derechos pueden ser muy variadas, pudiendo mencionarse, entre otras, la confusión, asociación o denigración de derechos de terceros.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

9.-) Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son “simples”, breves o compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologías de cotejo, como los criterios conceptual, fonético y gráfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de incorporar otros elementos de valoración, según cuál sea el caso concreto. Además, este sentenciador entiende que cada uno de dichos elementos analíticos puede operar autónoma o independientemente, lo que se traduce en la adopción de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar una decisión. Sin embargo, cuando el contenido los nombres de dominio es “complejo” —vale decir que está compuesto por múltiples elementos, sin agotarse en el nombre o signo protegido— en tales supuestos es fundamental analizar el significado, si lo hay, de dichos elementos suplementarios. En efecto, si el nombre o signo protegido está contenido o reproducido en los nombres de dominio, *prima facie* ello puede constituir un potencial riesgo de confusión o asociación, hipótesis que puede ser confirmada o desvirtuada dependiendo de si los elementos suplementarios son, en su caso, irrelevantes, coincidentes o bien de tal significación que eviten la afectación a derechos.

10.-) Que, en la especie, la marca CRANE del Segundo Solicitante está incluida de manera íntegra en ambos nombres de dominio disputados, y lo mismo sucede con la parte distintiva de su nombre social «Crane». En consecuencia, los referidos nombres de dominio contienen una marca registrada a nombre del Segundo Solicitante, como igualmente la parte más distintiva de su nombre social, antecedentes que llevan a presumir, en este estadio de análisis, que los nombres de dominio disputados resultan indiciarios de un potencial riesgo de confusión o asociación por los usuarios de la Red, hipótesis que podría ser contradicha o enervada si el Primer Solicitante hubiese acreditado ser titular de derechos preexistentes pertinentes para sostener su pretensión sobre los nombres de dominio disputados, o bien si las expresiones adicionales agregadas en los SLDs fuesen de tal entidad que pudieran evitar o romper el aludido riesgo de confusión o asociación.

11.-) Que según se ha indicado más arriba, el Primer Solicitante carece —conforme al mérito de autos— de todo derecho pertinente que sea fundamento para sus solicitudes sobre los nombres de dominio litigiosos, por lo cual es necesario determinar si, en los SLDs de los nombres de dominio en análisis, los elementos adicionales al vocablo «crane» permiten o no romper el riesgo de asociación y potencial confusión aludidos. La respuesta es evidentemente negativa, ya que los agregados «pro» y «services», lejos de diferenciar semánticamente los nombres de dominio en disputa de la marca CRANE, por el contrario, mantienen la referida

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

asociación y eventual riesgo de confusión. En este sentido, las aludidas expresiones «pro» y «services» no hacen sino vincular la marca CRANE del Segundo Solicitante con actividades de servicios, sin que el agregado «pro» (ventaja, en favor de) permita impedir la lógica asociación que en nuestro medio puede razonablemente realizarse entre los nombres de dominio disputados y la marca del Segundo Solicitante.

12.-) Que, como consecuencia de lo expuesto, se concluye entonces que las solicitudes de registro de los nombres de dominio litigiosos presentadas por el Primer Solicitante perturban, afectan o perjudican los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial CRANE.

13.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con los SLDs de los nombres de dominio litigiosos, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir sus solicitudes en desmedro de las solicitudes del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con los referidos SLDs de los nombres de dominio en disputa.

14.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que las solicitudes de registro de los nombres de dominio <craneservices.cl> y <procraneservices.cl> presentadas por Ingeniería Desarrollo y Servicios Tecnológicos Limitada contrarían los derechos válidamente adquiridos por Crane Co. sobre su marca comercial «CRANE», como asimismo afecta sus derechos sobre su nombre societario, cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RNCL, conclusión que además es armónica con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar las solicitudes presentadas por el Primer Solicitante y asignar los nombres de dominio litigiosos al Segundo Solicitante.

15.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la RNCL dispone que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio*

de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido los nombres de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar». En la especie, no existen antecedentes para sostener que se configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

S E R E S U E L V E:

I.- Acoger la demanda deducida por Crane Co. y, en consecuencia, rechazar las solicitudes de asignación de los nombres de dominio <craneservices.cl> y <procraneservices.cl> presentadas por Ingeniería Desarrollo y Servicios Tecnológicos Limitada, ordenando su eliminación.

II.- Asignar los nombres de dominio <craneservices.cl> y <procraneservices.cl> a Crane Co., representada por Enrique Severin y Cia Ltda., RUT 83.380.100-7.

III.- No condenar en costas a Ingeniería Desarrollo y Servicios Tecnológicos Limitada.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 4-92-2010 y 4-93-2010 (acumulados).

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García-Huidobro O., Cédula Nacional de Identidad Nº 6.489.812-4, y don Marco Inostroza P., Cédula Nacional de Identidad Nº 10.048.392-0.