TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
sepcor.cl
Rol Nº 049-2012

Santiago, once de octubre de dos mil doce.

VISTOS:

Que con fecha nueve de marzo de dos mil doce, los señores Constructora Sepcor Limitada (Constructora e Inmobiliaria Sepúlveda y Cornejo Limitada), siendo su contacto administrativo don Manuel Sepúlveda, ambos domiciliados en Pasaje Las Araucarias número mil quinientos uno, San Javier, San Javier, solicitaron ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"sepcor.cl"**; que con fecha cinco de abril de dos mil doce, los señores Sociedad Constructora Sepco Limitada, domiciliados en Alonso de Córdova número dos mil seiscientos, oficina treinta y uno, Las Condes, Santiago, siendo su contacto administrativo don Francisco Carey, domiciliado en Avenida Isidora Goyenechea número dos mil ochocientos, piso cuarenta y tres, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"sepcor.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 dieciséis mil cuatrocientos cincuenta, de fecha veintiocho de junio de dos mil doce, 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 sólo los señores Sociedad Constructora Sepco Limitada, por lo que no se produjo conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 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 y un período de traslados.
Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones los señores Sociedad Constructora Sepco Limitada hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones.
Que habiéndose conferido traslado a los señores Constructora Sepcor Limitada (Constructora e Inmobiliaria Sepúlveda y Cornejo Limitada), éstos no hicieron uso de él y no comparecieron en oportunidad alguna en el proceso.
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 los señores Sociedad Constructora Sepco Limitada hacen uso de dicho plazo.
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha veinte de septiembre de dos mil doce.
Que existe constancia en autos que los señores Sociedad Constructora Sepco Limitada, pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.
Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores Sociedad Constructora Sepco Limitada argumentan ser una empresa fundada en mil novecientos ochenta y nueve, que se ha dedicado a desarrollar numerosos proyectos de edificios de oficinas, centros comerciales, departamentos y casas. Que su principal actividad se concentra en el desarrollo de condominios de alto estándar, en comunas de gran expansión urbana, siendo pioneros en la introducción del concepto "All Inclusive" en el rubro inmobiliario, esto es, la entrega de la casa completamente equipada desde el primer día. Destacan que en sus veintidós años de gestión y desarrollo inmobiliario, han aportado al desarrollo del país a través de diversos proyectos residenciales y comerciales. Señalan que entre sus proyectos terminados figuran los condominios “Las Malvas”, “Amapola”, “Magnolio”, “Los Lirios”, “Cordillera”, “Otoñal” y “La Fuente”, en donde habitan miles de personas bajo la comodidad y seguridad que les han entregado a sus clientes. Señalan que actualmente se encuentran en ejecución el centro comercial “Boulevard Las Flores” y el Condominio “Los Maitenes”. Hacen presente que el dominio solicitado por los señores Sepcor Limitada (Constructora e Inmobiliaria Sepúlveda y Cornejo Limitada) es cuasi-idéntico a su dominio y marcas registradas, a saber “SEPCO” y “SEPCO ALL INCLUSIVE”. Y que la sola adición de la letra “R”, no logra dotar al dominio solicitado de la distintividad necesaria para que los usuarios de Internet puedan reconocer que se trata de una página web donde se ofrecen servicios prestados por una compañía distinta, siendo posible que se produzcan una serie de errores de asociación entre ambos en el improbable caso de que este nombre de dominio sea concedido a los señores Sepcor Limitada (Constructora e Inmobiliaria Sepúlveda y Cornejo Limitada), sobre todo en razón a que ambas empresas se dedican al mismo rubro, a saber, el ámbito de la construcción e inmobiliaria. Hacen notar que sus marcas SEPCO, actualmente registradas para las clases

treinta y seis y treinta y siete, corresponden a renovaciones sucesivas de una expresión que fue originalmente solicitada y registrada en el año mil novecientos noventa y uno, es decir, desde hace más de veintiún años, tiempo en el que sus servicios han sido identificados y reconocidos por parte del público consumidor que habitualmente consume y utiliza los servicios de la industria en cuestión. Que por lo anteriormente expuesto se demuestra su mejor derecho respecto del dominio de autos.

Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro Nº 939.164, "SEPCO", mixta, servicios, clases 36 y 37; Registro Nº 939.163, "SEPCO", denominativa, servicios, clases 36 y 37 y Registro Nº 668.768, "SEPCO ALL INCLUSIVE", denominativa, servicios, clases 36 y 37. Y su titularidad respecto del nombre de dominio "sepco.cl".

Señalan, además, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, a saber: A) Criterio del Mejor Derecho, pues tienen derechos preferentes y válidamente adquiridos sobre el dominio en cuestión; B) Criterio del Legítimo Interés, pues poseen la titularidad respecto del registro marcario SEPCO, el que además usan actualmente; C) Criterio de la Buena Fe, que se infiere de lo señalado precedentemente. Hacen presente, que el principio "First Come, First Served", no es aplicable en autos, toda vez que han demostrado tener mejores derechos sobre el dominio en disputa.

Concluyen señalando que de asignarse el nombre de dominio en disputa a los señores Sepcor Limitada (Constructora e Inmobiliaria Sepúlveda y Cornejo Limitada), éste podría ser confundido con su nombre de dominio y marcas en virtud de sus semejanzas gráficas y fonéticas y a la igualdad de rubros, pudiendo producir confusión en el público consumidor, lo que importaría una incuestionable infracción a las normas que rigen la asignación de los nombres de dominio.cl

En Derecho citan las normas contenidas en los artículos 1, 14 y 22 del Reglamento de NIC Chile; Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN; la Doctrina Nacional, en particular, "Marcas Comerciales y Nombres de Dominio", Rodrigo Moretti Oyarzún, pág. 55, 1º Edición, Editorial Librotecnia,1997 y la Jurisprudencia Nacional, en particular: Fallo del Juez Árbitro don Gonzalo Sánchez Serrano, en conflicto sobre nombre de dominio "saldefruta.cl", de fecha veinte de mayo de dos mil dos y Fallo del Juez Árbitro don Luis Felipe Claro Swinburn, en conflicto sobre nombre de dominio "bb2.cl", de fecha nueve de mayo de dos mil dos.

Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresión obtenida desde la página Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio "sepco.cl", registrado con fecha veintinueve de octubre de dos mil diez; Impresión obtenida desde la página Web www.sepco.cl, en donde destacan las secciones "Nuestra Empresa" y " Proyectos en Venta", impresa con fecha ocho de junio de dos mil doce; Impresión obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº 939.164, "SEPCO", mixta,

servicios, clases 36 y 37, registrado con fecha nueve de octubre de dos mil once; Impresión obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº 939.163, "SEPCO", denominativa, servicios, clases 36 y 37 registrado con fecha nueve de octubre de dos mil once e Impresión obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl , consulta sobre Registro Nº 668.768, "SEPCO ALL INCLUSIVE", denominativa, servicios, clases 36 y 37., registrado con fecha diez de julio de dos mil tres.

Que en el período probatorio los señores Sociedad Constructora Sepco Limitada solicitan tener presente que a través de sus más de veinte años en el mercado han sido un agente activo en el área de la construcción, convirtiéndose en una de las más prestigiosas empresas en dicha industria, contando con un gran prestigio entre los consumidores y destacando por la calidad de su gestión. Que por su parte, los señores Sepcor Limitada (Constructora e Inmobiliaria Sepúlveda y Cornejo Limitada), son una empresa que busca insertarse en el mismo rubro, siendo evidente que los servicios que dicha empresa pretende promocionar a través de la página Web www.sepcor.cl, son idénticos y se encuentran dirigidos al mismo segmento del mercado. Mencionan su titularidad respecto del dominio sepco.cl, con el cual el dominio en disputa, se diferenciaría en la sola adición de la letra "R", al final. Y la eventual confusión que podría producirse para los usuarios de internet, ante la eventualidad de asignárseles éste a los señores Sepcor Limitada (Constructora e Inmobiliaria Sepúlveda y Cornejo Limitada), pues éstos relacionarían dicha página con sus servicios, ocasionándoles graves perjuicios. Finalmente, y en el mismo sentido, reiteran su titularidad respecto de la marca SEPCO, la cual se vería diluida con la eventual asignación del dominio de autos a los señores Sepcor Limitada (Constructora e Inmobiliaria Sepúlveda y Cornejo Limitada).

CONSIDERANDO:

1.- Que consta en autos que los señores CONSTRUCTORA SEPCOR LIMITADA (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEPULVEDA Y CORNEJO LIMITADA) tienen la calidad de primeros solicitantes del dominio en cuestión en estos autos, puesto que presentaron su solicitud, en forma previa a los señores SOCIEDAD CONSTRUCTORA SEPCO LIMITADA;

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

3.- Que asimismo de acuerdo a la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, 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 nombres del dominio, 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;

4.- 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;

5.- 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;

6.- 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 determinadas 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;

7.- 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;

8.- 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 Nº 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, toda vez que no se ha acreditado un hecho material que configure dicha infracción;

9.- 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, la naturaleza de la expresión en conflicto y el interés de las partes respecto de ella;

10.- Que respecto de la naturaleza de la expresión SEPCOR, es un hecho cierto que no corresponde a una expresión preexistente en algún idioma conocido por lo que se deduce que es una expresión de fantasía de creación de alguna de las partes en este conflicto;

11.- Que respecto del interés del primer solicitante consta en el proceso que habiendo sido válidamente notificado no realizó gestión alguna en tiempo y forma por lo que demuestra su interés con la sola presentación de su solicitud en primer lugar;
12.- Que respecto del interés del segundo solicitante, de los antecedentes acompañados, no objetados consta que es una sociedad de responsabilidad limitada, cuyo giro es la construcción de oficinas, centros comerciales, departamentos y que la parte distintiva de su razón social es la expresión SEPCO, que la tiene registrada como marca en Chile, para distinguir servicios de empresa constructora de la clase 37 y servicios de inmobiliaria de la clase 36, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, cuyos registros más antiguos datan del año 2001; que tiene asignado en NIC Chile el dominio sepco.cl y que dan a conocer los servicios que prestan a través de su página web www.sepco.cl;
13.- Que tanto el primer como el segundo solicitante no han acompañado antecedentes que demuestren uso, derecho o relación con un vocablo idéntico al dominio en cuestión en estos autos, previo a su solicitud;
14.- Que de lo antes expresado se deduce, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, que en la especie no existe infracción a derechos válidamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo contrario, cada una de las partes manifiesta un interés legítimo al nombre de dominio en cuestión, con la sola presentación de su solicitud;
15.- Que no existiendo infracción a las normas en base a las cuales pudiese ser resuelto este conflicto, corresponde resolver aplicando el principio especial resumido en la expresión inglesa “First Come, First Served”, conforme a las normas de prudencia y equidad del sentenciador;
16.- Que respecto de la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico y toda vez que no se ha establecido hecho material alguno que configure la mala fe;
17.- Que por otra parte, en materia de nombres del dominio no son aplicables las normas relativas a marcas comerciales, puesto que un nombre de dominio sólo puede ser asignado a una persona;
18.- Que la limitación antes descrita ha determinado en la práctica, la existencia de asignaciones de nombres del 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 o caracteres;
19.- Que si bien el segundo solicitante es titular de la marca y dominio SEPCO, esto es, tiene un derecho exclusivo sobre dicha marca, en materia de nombres del dominio, esta exclusividad está limitada a esta expresión individualmente considerada y no en conjunto con otros elementos alfanuméricos o caracteres;
20.- Que lo anterior se corrobora con inspección personal realizada por esta Árbitro al sitio web www.nic.cl, donde consta la asignación de un dominio que incluye la expresión SEPCO,

en el área de la construcción, a una persona diferente del segundo solicitante, como es, sólo a título de ejemplo: “SEPCOM.CL”;

21.- Que por otra parte y considerando lo expresado en el numerando trece anterior, si bien el primer solicitante no ha comparecido en este proceso, de los antecedentes indicados al presentar su solicitud se presume que la expresión SEPCOR, es parte de su nombre comercial y en consecuencia, de su creación;

22.- Consecuencialmente, considerando los antecedentes antes citados, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, esta sentenciadora estima que no existen antecedentes suficientes para preferir al segundo solicitante en relación al primero;

23.- Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitante en la red, puesto que tiene asignado otro dominio actualmente vigente.

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 “SEPCOR”, al primer solicitante señores CONSTRUCTORA SEPCOR LIMITADA (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEPULVEDA Y CORNEJO LIMITADA);

2.- Elimínese la solicitud de los señores SOCIEDAD CONSTRUCTORA SEPCO LIMITADA

3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas

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 los Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y don Héctor Bertolotto Villouta 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

Héctor Bertolotto Villouta
Testigo