Juicio arbitral "spiropecc.cl"
Krah América Latina S.A. vs. Tehmco S.A.
Causa Rol No. 77 – 2013

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

SPIROPECC.CL

Santiago, 9 de Noviembre de 2013.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Que con fecha 5 de marzo de 2013, Krah América Latina S.A., domiciliada en Sitio A-6 Loteo Industrial El Peralillo, Lampa, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio **spiropecc.cl**. Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 18 de marzo de 2013, la parte Tehmco S.A., repreentada por Silva & Cía. (INDUSTRIAS DE TECNOLOGÍA HIDRÁULICA EN MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.) en adelante el "segundo solicitante", domiciliado en Av. Américo Vespucio No. 1020, Santiago, solicitó asimismo la inscripción del mismo nombre de dominio.

Que conforme lo disponen 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. 18474 de fecha 9 de septiembre de 2013 se ha designado a la suscrita como Juez Árbitro para la resolución del presente conflicto aceptando dicho encargo según consta en autos, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

Que se fijó una audiencia el día 24 de septiembre de 2013, para lo que se citó a los solicitantes. Dicha audiencia contó con la asistencia de doña María José Arancibia Obrador, abogado, en representación del segundo solicitante Tehmco S.A.; en rebeldía del primer solicitante, y el árbitro quien conoce del presente conflicto. Al no producirse conciliación, se fijaron las bases del procedimiento arbitral, siendo notificada personalmente la parte asistente.

Que según consta en autos a fs. 14, con fecha 8 de Octubre de 2013, don Gonzalo Sánchez Serrano, abogado, en representación de Industrias de Tecnología Hidráulica en Minería y Construcción S.A., como segundo solicitante y demandante de autos, solicita la asignación del nombre de dominio en disputa **spiropecc.cl,** para lo cual acompaña sus argumentos y pruebas, exponiendo en síntesis lo que sigue:

a. Que su representada, TEHMCO S.A., es una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional. Nacida en el año 1977 bajo el nombre de "Plásticos Quilicura", se inicia la producción de mangueras y tuberías de polietileno de baja densidad; ya en el año 1985, se inicia la producción de tuberías Spiropecc.

b. Que dado el carácter de los productos ofrecidos por su mandante, es que se ha preocupado de resguardar su imagen, por lo cual protegió como marcas comerciales el concepto SPIROPECC, según consta en los registros acompañados. Ello demuestra que su representada es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo spiropecc, lo cual es un hecho público y notorio, reconocido por el mercado nacional según se acredita en autos.
c. Que el nombre de dominio solicitado **spiropecc.cl** incluye de forma principal y sustantiva la marca de su mandante SPIROPECC, el que no produce la diferenciación en el mercado, produciéndose la dilución marcaria y confusión en el mercado.
d. Que respecto a la confusión, ésta radica en que el rubro de la primer solicitante según se aprecia en página web http://www.krah.com.ar/productos.htm, su giro es idéntico, por lo cual al ser tanto los canales de distribución como los clientes los mismos, el público consumidor no sabrá en definitiva a quién le está comprando. Así entonces, la igualdad de conceptos y la anterioridad registral es antecedente suficiente para ser otorgado a su representada el nombre de dominio de autos, siendo improcedente asignárselo a la contraria puesto que es inseguro, contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de TEHMCO S.A.
e. Que como criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio, en primer lugar destaca la función que cumplen éstos en el tráfico económico, al constituir elementos identificadores tanto personales como comerciales (Caso "Avon Products Incorporated" (denuncia), contra "Comercial Lady Marlene S.A.", Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia). Es así como debe abandonarse la aplicación del principio "first come, first served", y debe aplicarse la teoría del "mejor derecho".
f. Que el mejor derecho de su representada se funda en el uso y titularidad de la marca comercial "spiropecc", protegido en la Constitución Política de la República, en los artículos 19 No. 24 y 25, y en los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil, por lo cual el rechazar la solicitud vulneraría el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo ser en caso alguno privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio.
g. Que existe una vulneración al artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, puesto que se han vulnerado "derechos válidamente adquiridos por terceros", los cuales -según la jurisprudencia-, se produce vulneración cuando mediante la solicitud se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido – sobre un 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. A mayor abundamiento, destaca lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile.
h. Que conforme a la dilución de la imagen comercial o marcaria, de circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas comerciales de su representada, se generará un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a dichos signos, lo cual resulta no sólo injusto sino que atentatorio al derecho de propiedad de la imagen y los signos de su mandante, traduciéndose en un importante atentado a la "identidad comercial", viéndose afectado también la procedencia empresarial de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado, conforme al orden público económico.
i. Que por lo anterior, solicita en definitiva resolver que el nombre de dominio spiropecc.cl sea otorgado a su representada, con expresa condena en costas a la parte demandada.
j. Que en un otrosí de su presentación, acompañó los siguientes documentos, con citación y no impugnados por la parte contraria:
   1. Listado de marcas que incluyen el concepto SPIROPECC de su mandante.

2. Impresión de sitio web de la contraparte http://www.krah.com.ar/productos.htm.
3. Factura N° 02317191 de fecha 31/10/2005 donde da cuenta de la venta de productos spiropecc.
4. Factura N° 0231752 de fecha 26/10/2005 donde da cuenta de la venta de productos de spiropecc.
5. Factura N° 0231772 de fecha 27/10/2005 donde da cuenta de la venta de productos de spiropecc.
6. Factura N° 0231784 de fecha 28/10/2005 donde da cuenta de la venta de productos de spiropecc.
7. Set de catálogos que muestran los productos "spiropecc".
8. Impresión de la página http://www.tehmco.cl/s/productos/3-tehmco-spiropecc.

Que según consta en autos a fs. 42, con fecha 17 de octubre de 2013, este Tribunal resolvió recibir la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:

1. Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio spiropecc.cl.
2. Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación spiropecc.cl.

Que una vez vencido el término probatorio, y en atención al mérito de autos, en especial la prueba rendida, y no existiendo diligencias pendientes, con fecha 29 de octubre de 2013, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el presente conflicto pretende dirimir a cuál de los solicitantes del nombre de dominio **spiropecc.cl**, le asiste un *mejor derecho* respecto al nombre disputado, para obtener en definitiva le sea aceptada su solicitud a registro en desmedro de la contraparte. Cada solicitante ha aceptado voluntariamente someterse al presente juicio arbitral al momento de solicitar la inscripción, transferencia, renovación o revocación del nombre de dominio, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6to del Reglamento de Nic Chile y demás normas pertinentes.

SEGUNDO: Que la prueba rendida por el segundo solicitante junto a su demanda de mejor derecho, se tendrá por reconocida por el hecho de haber sido acompañada en tiempo y forma y bajo el apercibimiento legal, atribuyéndole entonces su valor probatorio. Que este Tribunal no se pronunciará respecto a la prueba rendida por el primer solicitante, por inexistente.

TERCERO: Que como primer solicitante de autos, figura Krah América Latina S.A., respecto de la cual no se apersonó apoderado alguno en juicio, ni tampoco hizo llegar a este Tribunal sus argumentos y pruebas para obtener la asignación definitiva del nombre de dominio spiropecc.cl, motivo por el cual a su respecto tan sólo le asiste el hecho de ser el "primer solicitante" del dominio en disputa, lo que se traduce en el principio *"first come, first served"*, cuya aplicación se encuentra restringida circunstancias de "última ratio", como se dirá más adelante. Que, ante su inactividad procesal, este Tribunal tendrá por rebelde al primer solicitante, lo cual será tenido en consideración al momento de resolver el presente conflicto.

CUARTO: Que el segundo solicitante, Industrias de Tecnología Hidráulica en Minería y Construcción S.A. (Tehmco S.A.), es una empresa chilena en funcionamiento desde el año 1977, y que desde 1985 se inicia en la fabricación de tuberías "spiropecc". Es así como posee una serie de marcas registradas respecto a la expresión "spiropecc",

con el fin de resguardar uno de sus activos comerciales. Indica que es el creador, usuario y quien ha posicionado en Chile el término "spiropecc", con lo cual una utilización por parte de un tercero sin tener derechos para ello, como lo sería de asignársele el dominio a la contraparte, le ocasionaría una serie de perjuicios tales como la dilución marcaria y el atentado a la identidad comercial. Que dicha expresión asimismo se encuentra protegida tanto por el Código Civil, en sus artículos 582 al 584, como por la Constitución Política de la República, en su artículo 19 No. 24 y 25, con lo que el primer solicitante incurre en la infracción de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, ya que al momento de realizar su solicitud, no advirtió la existencia de derechos adquiridos frente a la denominación "spiropecc".

QUINTO: Que, en lo principal, el segundo solicitante denuncia la vulneración del artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, el cual indica: *"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".* Es así como estima vulnerados sus derechos de propiedad sobre una cosa incorporal como son las marcas comerciales, protegidas a nivel constitucional y legal. Que por este motivo, el análisis de este Tribunal se centrará en dicha vulneración, sin necesidad de discurrir respecto a otros tópicos no denunciados por el demandante.

SEXTO: Que así entonces, atendida la vulneración sobre derechos adquiridos alegada, debemos atenernos a lo dispuesto en la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, al Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, y en último término al artículo 19 No. 24 y 25 de la Constitución Política de la República. Del análisis de dichas normas, se entiende que las "marcas comerciales", son cosas incorporales que se encuentran efectivamente protegidas, no sólo a nivel constitucional sino también legal, tanto en nuestro Código Civil como en la Ley 19.039 y demás complementarias, ello sin perjuicio de los demás tratados internacionales ratificados por Chile que versan sobre la materia. Es así como de las marcas comerciales fluyen derechos de propiedad industrial, que permiten resguardarla frente a utilizaciones indebidas e improcedentes por terceros. Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, el segundo solicitante indica dos aspectos a considerar: que su marca es famosa y reconocida, y que la contraparte comparte el mismo giro comercial.

SÉPTIMO: Que respecto a la fama y notoriedad de las marcas comerciales invocadas, en primer lugar entendemos que de los antecedentes acompañados por el segundo solicitante, esto es del listado de marcas comerciales, se acredita la existencia de éstas y su debida inscripción ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial INAPI, con lo cual efectivamente existe protección sobre ellas, en especial bajo la Ley No. 19.039. Es así como observa causales que impedirían su registro como marca comercial de conformidad al artículo 20 letras f), h), y k), haciendo la salvedad que este sentenciador es absolutamente incompetente para pronunciarse sobre un conflicto de marcas, el cual debe ventilarse ante los Tribunales correspondientes. Que respecto a la similitud de giros, se aprecia que si bien el demandante no indica cuál sería el giro específico que compartirían ambos solicitantes, del examen de los antecedentes acompañados por el segundo solicitante, ello unido al de la página web del primer solicitante, se aprecia que comparten el rubro de la fabricación de tuberías y productos relacionados, con lo cual es procedente la aplicación de las normas antedichas.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior, el segundo solicitante estima que su marca "spiropecc" es famosa y reconocida ante el público consumidor, y que por ende de asignársele a la parte contraria, existiría un riesgo de dilución marcaria y lesión a la identidad comercial, ya que en definitiva no se distinguiría la procedencia empresarial de los productos y servicios. Este Tribunal estima que es efectivo el pretendido riesgo de confusión y error, a la luz de los antecedentes invocados, teniendo en consideración que el primer solicitante no ha argumentado ninguna razón tendiente a desacreditar el tenor

de las aseveraciones de su contraparte, pero que sin perjuicio de lo anterior, la marca "spiropecc", no posee los caracteres de fama y notoriedad necesarios para pretender protección fuera de las clases para las cuales fue registrada, ni menos protección contra otras utilizaciones de ésta, como podría ser un nombre de dominio. Dicho esto, este Tribunal estima que en el ámbito de los nombres de dominio, el ser titular de una marca comercial no le asegura a su titular derechos exclusivos y excluyentes sobre la denominación que la integra, puesto que si bien son ramas del derecho que comparten ciertos principios, su ámbito de aplicación es distinto, por lo cual en el juicio de autos es sólo un antecedente más a considerar.

NOVENO: Que ya establecida la relación entre el segundo solicitante y la denominación "spiropecc", la cual a juicio de este Tribunal se corresponde íntegramente al nombre de dominio spiropecc.cl, debemos pronunciarnos respecto a la utilización que realizan ambos solicitantes de dicha denominación. Respecto al segundo de ellos, debemos atenernos a la prueba rendida y no impugnada, específicamente la consistente en facturas emitidas en el año 2005, catálogo de productos "spiropecc", y la impresión de su página web, con lo cual acredita que efectivamente realiza un uso sostenido y principal de la denominación "spiropecc" desde una fecha anterior a la traba de la litis. Respecto del primer solicitante, no existe antecedente alguno que obre a su favor.

DÉCIMO: Que en este ámbito de ideas, este Tribunal tendrá como suficientes los argumentos del segundo solicitante, dado que la solicitud del nombre de dominio spiropecc.cl realizada por el primer solicitante carece de todo fundamento, ya que no ha logrado éste probar algún nexo que la vincule a la denominación pedida; situación contraria ocurre con el segundo solicitante, quien ha logrado probar una utilización sostenida en el tiempo, como asimismo su intención de proteger dicha denominación "spiropecc" frente a terceros, lo cual da cuenta de su vínculo efectivo con ella, todos elementos que le otorgan un *mejor derecho* respecto al nombre de dominio de autos. Que entonces, el principio *"first come, first served",* deberá ceder ante el peso de la prueba aportada, puesto que dicho principio sólo reviste utilidad en aquellos casos en que existe una equivalencia entre los argumentos y pruebas de las partes en conflicto, y no es posible determinar un mejor derecho a favor de alguno de ellos, lo que no ocurre en autos, como ya se ha dicho latamente. Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal indica a los solicitantes que quedan a salvo aquellos derechos que estimen pertinentes, los cuales deberán ser ejercidos en los términos y ante los órganos correspondientes.

DÉCIMO PRIMER: Que, por último, pronunciándose respecto a la condena en costas solicitada, este Tribunal estima que de conformidad al artículo 8vo anexo 1, del Reglamento de Nic Chile, en relación al artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y demás normas aplicables, no se hará lugar a ella, por estimar que el primer solicitante tuvo motivo plausible para litigar.

DÉCIMO SEGUNDO: Que el Tribunal hace presente a las partes que para arribar a la conclusión antedicha se han utilizado criterios jurisprudenciales, doctrinarios y legales aplicables a la especie, realizando asimismo 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 completo análisis atendiendo, entre otros, a criterios de justicia y equidad propios de las resoluciones de un árbitro arbitrador, todo ello conforme a las normas expresadas en el Acta, y en subsidio las de los artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

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:

Asígnese el nombre de dominio "**spiropecc.cl**" al segundo solicitante, Tehmco S.A.

Que no se condena en costas al primer solicitante, por estimar que tuvo fundamento plausible para litigar.

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.

Resolvió doña Janett Fuentealba Rollat. Autorizan los testigos don Tommy Marchant Pozo y doña Loreto Véjar Villalobos.