SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
arriendodemaquinas.cl

Santiago, martes dieciséis de septiembre de dos mil catorce.-

VISTOS:

Con fecha 19 de julio de 2013, doña María Isabel Valdivia Riffo, domiciliada en Lillo 191, Isla de Maipo, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "arriendodemaquinas.cl".

Posteriormente, con fecha 01 de agosto de 2013, la sociedad Asesorías E Inmobiliaria Froimovich Ltda., domiciliada en Del Inca 4446, Piso 13, Las Condes, Santiago, representada por Clarke Modet & Co. Chile, domiciliados en Huérfanos Nº 835, piso 10°, comuna y ciudad de Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "arriendodemaquinas.cl", dando lugar al 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".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 19372 de 4 de marzo de 2014 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro 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 las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas 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 art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió sólo el segundo solicitante a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, y por lo que no se produjo avenimiento entre las partes, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el

procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 10, consta Acta de comparendo donde se fijo el procedimiento y se otorgó a las partes el plazo de 10 días comunes para presentar sus respectivas alegaciones o defensas de sus derechos.

A fs. 29 y 37 respectivamente, las partes presentaron sus respectivas alegaciones o defensas.

A fs. 51, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus descargos, el cual no fue evacuado por las partes.

A fs. 52, sólo el segundo solicitante evacuó dicho traslado.

A fs. 54, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio arriendodemaquinas.cl”.

A fojas 55, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 19 de julio de 2013, doña María Isabel Valdivia Riffo, solicitó la inscripción del nombre de dominio “arriendodemaquinas.cl”. Que posteriormente, con fecha 01 de agosto de 2013, la sociedad Asesorías E Inmobiliaria Froimovich Ltda., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “arriendodemaquinas.cl”, dando lugar al 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 notificadas 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 art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió sólo el segundo solicitante a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento ambas partes, por lo que no se produjo avenimiento según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de discusión la primera solicitante, María Isabel Valdivia Riffo, representada según consta a fs. 48, por su marido, don Osvaldo Antonio Fuentes Martínez, esgrime que el dominio en disputa, no es idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el segundo solicitante sea conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual alega tener derechos previos y que además, no tiene ningún nombre comercial, ni página web, que sea similar, ni parecida a www.arriendodemaquinas.cl, ni siquiera en la base de datos de Nic Chile.

Agrega, que su cliente "Constructora E Inmobiliaria Karavel", dentro de su giro comercial, considera como línea de negocios, el arriendo de máquinas y herramientas, en su local comercial de Santiago, por lo que cumple a cabalidad su interés legítimo en el dominio en disputa.

Señala, que junto con la primera solicitante, se dedican al diseño y desarrollo de proyectos web, tales como el diseño, posicionamiento web y marketing digital, desde el año 2006 y que dentro de las actividades y giros del SII que tiene, menciona actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión, y vendedor comisionista.

Argumenta también, que por dicha gestión, junto con la primera solicitante, recibieron una justa remuneración de su cliente "Constructora E Inmobiliaria Karavel", y señala que en un trabajo anterior, dicha empresa incorporó el nombre de www.arriendodeherramientas.cl, página que ha dado grandes satisfacciones a dicho cliente y que siguiendo esa misma línea de trabajo, surgió el legítimo interés de ampliar la oferta y captar nuevos clientes para el arriendo de máquinas, y que a través de su trabajo de desarrollo de web, es hacer fuerte la presencia en Internet de su cliente y que por analogía lo que se persigue con el nombre de dominio en disputa arriendodemaquinas.cl, es posicionarlo para la búsqueda de "arriendo de máquinas", dentro de los primeros lugares.

Agrega, que al consultar la base de datos del Inapi, no existe ninguna empresa y/o persona que tenga inscrita una marca "arriendo de máquinas", y que en la misma base de datos, hay cuatro solicitudes de marcas "arriendo de maquinaria" y que una de ellas es el segundo solicitante, de la marca "Froimovich arriendo de maquinaria", y que señala "con protección sólo a Froimovich" y que los otros tres casos son un logo, y otros dos son sin protección a "arriendo de maquinaria", sino al conjunto y concluye al respecto, que es imposible que el Inapi pueda otorgar

como marca comercial una frase que en si misma es sólo una actividad comercial, como lo es “arriendo de maquinaria” y ninguna persona ha solicitado la frase “arriendo de máquinas”, ni sola, ni como conjunto con otra palabra añadida.

Concluye expresando, su legítimo derecho de usar el nombre en disputa, que fue inscrito de buena fe, para ofertar arriendo de máquinas, que no lleva a confundir con el nombre de otra empresa, ni es engañosamente parecido a ninguna web que posea el segundo solicitante y que a la fecha el segundo solicitante, no ha inscrito en Nic Chile, ningún nombre que se asemeje al dominio en disputa, ni siquiera la marca que registro en el Inapi, ya mencionada y que por tratarse de un dominio que señala sólo una actividad comercial “arriendo de máquinas”, no cree que el segundo solicitante, tenga mejores derechos, ya que es un dominio genérico, y que tiene un legítimo interés y que es el primer solicitante.

TERCERO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de discusión la segundo solicitante evacuó el traslado conferido y al efecto expresa que es una empresa de prolongada trayectoria en el mercado de la construcción y los servicios para proyectos inmobiliarios y construcción y que desde hace muchos años brinda servicios técnicos y profesionales en procesos de gestión integral de proyectos, gerenciamiento de proyectos de construcción, inspección técnica de obras, servicios de reparación e instalaciones de proyectos de construcción y servicios de alquiler de herramientas y materiales de construcción y que en consideración a la explotación de dichos servicios, obtuvo el registro de la marca denominativa “Froimovich Arriendo de Maquinaria”, registro 786.444, de 4-5- 2007, para distinguir servicios de construcción, servicios de inspección de proyectos de construcción, servicios de alquiler de herramientas y materiales de construcción; servicios de reparación e instalaciones, de la clase 37.

Agrega que forma parte de un conglomerado, vinculado al área de la construcción, el “Grupo Froimovich”, y que es uno de los principales actores del mercado del área de la construcción en Chile, con más de 35 años de trayectoria en el mercado nacional y que es una empresa consolidada en el mercado inmobiliario y que posee una amplia gama de marcas registradas y vinculadas al rubro de la construcción, como “Grupo Froimovich”, “Froimovich Constructora”, “Froimovich Inmobiliaria”, “Froimovich Arquitectura” Y “Froimovich Arriendo de Maquinaria” y que explota profusamente en Chile.

Señala además, que el origen de la marca “Froimovich Arriendo de Maquinaria”,

se remonta al año 2007, fecha en la cual fue otorgado el registro marcario por el Inapi y que desde esa fecha, dicha marca se encuentra altamente explotada y desarrollada y que al día de hoy es una marca connotada y requerida en el mundo de la industria nacional relacionado a los servicios de construcción, servicio de inspección de proyectos y a los servicios de arriendo de herramientas y materiales de construcción.

Afirma que el dominio en disputa, “arriendodemaquinas.cl”, reproduce el elemento principal y destacado de su marca “Froimovich Arriendo de Maquinaria”, cual es el factor conceptual que emana de sus signos distintivos y reproduce aquellas palabras que determinan la fisonomía gráfica y fonética de dicha marca y que la palabra “Maquinaria”, según el Diccionario de la RAE, consiste en “conjunto de máquinas para un fin determinado”, siendo así un concepto idéntico al de “máquinas”, que consta en el nombre de dominio en controversia y que en el sitio web del primer solicitante, se advierte la venta de gran cantidad de materiales y herramientas de construcción, que es justamente para lo cual ha sido registrada su marca comercial “Froimovich Arriendo de Maquinaria”.

Argumenta además, que el primer solicitante al usar el dominio en disputa, vulnera su esfuerzo para designar el origen empresarial de sus servicios, dado que su marca “Froimovich Arriendo de Maquinaria”, se ha expandido profusamente en el mercado nacional e internacional, llegando a ser conocida y asociada a una de las cadenas de construcción, más importantes de Chile y que por lo anterior afirma, que no es posible que se obvie el derecho adquirido como titular de dicha marca y se conceda el dominio en controversia a un tercero, el cual es una empresa cuya denominación no se encuentra asociada a su marca “Froimovich Arriendo de Maquinaria”, ni posee registros previos marcarios que fundamenten su pretensión en autos, pudiendo la solicitud del primer solicitante prestarse para error o engaño al consumidor, respecto del nombre de dominio solicitado.

Luego expresa que es titular de una gran cantidad de registros y en trámite, asociados al grupo Froimovich, el cual es destacado por sus actividades en el ámbito de la construcción y que el rubro alquiler de herramientas, máquinas y materiales, es sumamente importante en su actividad y al efecto menciona las siguientes marcas “Froimovich Constructora”, registro 927.968, de 27-9-2011, clase 37; “Grupo Froimovich”, solicitud 958.573, clases 35, 36, 37 y 42; “Froimovich Arquitectura”, registro 786.445, de 4-5-2007, clases 37 y 41.

Agrega, que todo lo argumentado, contrasta con el primer solicitante, quien no ha solicitado, ni tiene registrado a su nombre ninguna marca con la expresión “Arriendo de máquinas”, ni ninguna marca en particular, lo cual significa que no posee un derecho consolidado, ni menos una pretensión de obtener el registro de su marca, a diferencia de él, quien posee un derecho preferente de explotar su marca de la manera que mejor corresponda y que en este caso es poder ofrecer sus servicios por medio de un página web que contenga la frase Arriendo de máquinas, tal como parte integrante de la marca “Froimovich Arriendo de Maquinarias” y que lo anterior se agrava ya que el nombre de dominio en disputa es cuasi idéntico a su denominación, lo que significa que se trata de la copia de su marca conocida y renombrada en Chile y que reproduce varios de los elementos distintivos de su signo, tanto de una perspectiva en conjunto, como examinando cada uno de estos elementos, existiendo una grave similitud gráfica, fonética y conceptual, que afecta el interés de los consumidores, la protección de los usuarios de Internet, como su legítimo derecho de propiedad sobre la misma denominación.

Expresa también, que en caso que el nombre de dominio en disputa sea asignado al primer solicitante, le provocará un amplio perjuicio con presencia en el mercado de arriendo de máquinas hace más de trece años, pudiendo inducir la primera solicitud, a un error o engaño al consumidor, que conoce sus servicios comercializados y que puede perfectamente creer que se trata de la misma empresa.

Luego la segunda solicitante se refiere a la observancia de los principios de competencia leal y ética mercantil, que recoge el art. 14 y siguientes de la Reglamentación de Nic Chile, a su calidad de creadora y legítima titular de la marca “Froimovich Arriendo de Maquinas” y que por lo mismo posee mejores derechos para la asignación del nombre de dominio en disputa y reitera que de asignarse al primer solicitante, inducirá a error o confusión respecto del origen de los productos y servicios.

Concluye solicitando que se le asigne el nombre de dominio en disputa arriendodemaquinas.cl, con costas.

CUARTO: Que al evacuar el respectivo traslado conferido a las partes, sólo el segundo solicitante lo evacuó y al respecto expresó reiterando que es propietario del registro de la marca “Froimovich arriendo de maquinaria”, desde el año 2007 y

que es sumamente similar al dominio en controversia.

Agrega que la empresa Constructora E Inmobiliaria Karavel, ni María Isabel Valdivia Riffo, poseen actualmente registro marcario alguno que fundamente su nombre de dominio y reitera los servicios que distingue su marca registrada “Froimovich arriendo de maquinaria”, y que precisamente incluye el alquiler de herramientas, lo cual es justamente lo ofrecido mediante el nombre de dominio “arriendodemaquinas.cl”. Agrega que forma parte de una conocida familia de marcas asociadas al Grupo Froimovich, los cuales han estado presente en el mercado de la construcción desde hace largos años y que al asignar el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se estarían vulnerando los principios de competencia leal y ética mercantil, recogidos en el reglamento de Nic Chile y además, que los consumidores se verán inducidos a engaño respecto de la procedencia empresarial de los servicios ofrecidos y reitera en último término que se le asigne el nombre de dominio en conflicto.

QUINTO: Que el primer solicitante acompañó como medio de prueba: 1) Copia de boleta de honorarios de don Osvaldo Fuentes Martínez, representante de la primera solicitante. 2) Copia de cédula de identidad de la primera solicitante. 3) Copia de del sitio web de la empresa Constructora e Inmobiliaria Karavel Ltda. 4) Copia de impresiones desde el sitio web del Inapi, referido a búsquedas de marcas “arriendo de máquinas” y “arriendo de maquinaria”. 5) Copia de impresión del sitio web de Nic Chile, de búsqueda del dominio arriendodemáquinas.cl y de la búsqueda del dominio froimovicharriendodemaquinaria.cl.

SEXTO: Que el segundo solicitante, acompañó como medio de prueba, los siguientes documentos: 1) Copias de impresión desde la página web del Inapi de los registros de las marcas “Froimovich arriendo de maquinarias”, registro 786.444, de 4-5-2007, clase 37; “Froimovich Constructora”, registro 927.968, de 27-9-2011, clase 37; “Grupo Froimovich”, solicitud 958.573, clases 35, 36, 37 y 42; “Froimovich Arquitectura”, registro 786.445, de 4-5-2007, clases 37 y 41. 2) Copia de búsqueda de marcas en el Portal Web del Inapi, de su familia de marcas en el rubro de la construcción. 3) Copia de página web de www.froimovich.cl.

SEPTIMO: Que según consta en autos el primer solicitante de autos, es doña María Isabel Valdivia Riffo, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio “arriendodemaquinas.cl” y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene un mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

OCTAVO: Que al efecto el segundo solicitante para probar su mejor derecho, acreditó que es titular entre otras, de la marca comercial “Froimovich Arriendo de Maquinaria”, la cual fue concedida sólo con protección a “Froimovich”, por lo que no tiene protección sobre las palabras “Arriendo de maquinaria”. Además consta de la documentación acompañada por el primer solicitante, y no objetada, que existen también registradas en el Inapi las marcas “Carlos Ibáñez Arriendo de Maquinarias”, registro 849.913 y “Arriendo de Maquinarias San Pablo”, registro 967.961, ambas inscritas a nombre de terceros distintos del segundo solicitante.

NOVENO: Además consta de la prueba acompañada por el segundo solicitante, que la marca “Froimovich” es la marca y nombre que la identifica y por la cual es conocida en el mercado, y no otra, de lo contrario habría registrado también a su nombre el nombre de dominio en disputa “arriendodemaquinas”, por lo que sus derechos se encuentran debidamente resguardados. Además, de acuerdo a lo señalado en el considerando precedente, el segundo solicitante no tiene derechos sobre la frase “arriendo de maquinaria”, la cual además es un genérico, y por lo mismo irregistrable como marca comercial, por lo que no tiene un derecho exclusivo y excluyente sobre dicha frase, y no puede impedir el registro de los nombres de dominio que contengan dicha frase, como en este caso, que terceros lo puedan solicitar.

DECIMO: Que por lo expuesto, la semejanza alegada debe ser desechada, sin perjuicio que en esta materia no son aplicables las normas sobre propiedad industrial, por tener los nombres de dominios principios y un estatuto jurídico propio.

DECIMOPRIMERO: Que lo anterior, es sin perjuicio del uso que se le de una vez otorgado un nombre de dominio, lo cual se encuentra regido por las respectivas normas que existen y que amparan a quien se sienta lesionado por dicho uso.

DÉCIMOSEGUNDO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo solicitante, mala fe en el primer solicitante y el sólo hecho de pedir un nombre de dominio genérico, no constituye fundamento alguno para configurarla.

DÉCIMOTERCERO: Que por lo expuesto, este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante, un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “arriendodemaquinas.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la prueba rendida por las partes, no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto,

ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “arriendodemaquinas.cl” al primer solicitante doña María Isabel Valdivia Riffo.

II.- Que se rechaza la solicitud de la segunda solicitante la sociedad Asesorías E Inmobiliaria Froimovich Limitada.

III.- Cada parte pagará sus costas.

IV.- Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y en su oportunidad, por correo electrónico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y remítasele el respectivo expediente.

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 14 – 2014.