## FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO <construteca.cl > - ROL 8906 -

Santiago, 1 de Octubre de 2008

## **VISTO**

**PRIMERO:** Que, por oficio 8906 de 25 de abril de 2008, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de revocación del nombre de dominio <construteca.cl>.

**SEGUNDO:** Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

<u>TERCERO:</u> Que según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Leopoldo Moreno Gutiérrez, RUT: 14.289.197-2, Volcán Maca # 884 Lomas de Mirasur, San Bernardo, Santiago y como segundo solicitante ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y CIA. (MB & B SOCIEDAD DE ESTUDIOS LTDA.), RUT: 78.424.470-9, Contacto Administrativo: MAX F. VILLASECA M. Av. Alonso de Córdova 5151, 8º piso, Las Condes, Santiago.

<u>CUARTO:</u> Que, como consta a fojas 4, con fecha 29 de abril de 2008, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día 6 de mayo de 2008, a las 9:50 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

**QUINTO:** Que como consta a fojas 9, con fecha 6 de mayo de 2008, se realizó la referida audiencia llevándose a cabo en presencia de doña Alexandra Howard en representación del segundo solicitante y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

**SEXTO:** Que como consta a fojas 14 con fecha 8 de mayo de 2008, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de planteamientos, por el término de 10 días hábiles venciendo en consecuencia el día viernes 23 de mayo de 2008.

<u>SEPTIMO</u>: Que como consta a fojas 15, con fecha 23 de mayo de 2008, don Bernardo Serrano Spoerer, en representación del segundo solicitante, presentó demanda de mejor derecho, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

- a) Que MB & B SOCIEDAD DE ESTUDIOS LTDA ostenta el dominio de la expresión CONSTRUTEC, encontrándose inscrito como marca comercial en Chile, bajo los siguientes registros, N° 765.319, para las clases 6 y 19, privilegio otorgado el 21 de agosto de 2006 y registro N° 750.817, para la clase 37, privilegio otorgado el 15 de febrero de 2006. Asimismo, se encuentran inscritos los nombres de dominios construtech y construtec.
- b) Que la propiedad incorporal que posee MB & B SOCIEDAD DE ESTUDIOS LTDA., sobre este signo, le confiere el poder más amplio y, lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar.
- c) Que la propiedad de MB & B SOCIEDAD DE ESTUDIOS LTDA se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su artículo 19 N° 25 y por nuestro Código Civil en su artículo 584.
- d) Que las clases protegidas por las marcas del segundo solicitante comprenden materiales y servicios de construcción, incluye metales comunes y sus aliaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales; materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos; así también incluye servicios de empresas constructoras, preservación y manutención

de toda clase de bienes muebles e inmuebles, alquiler de herramientas o de material de construcción; empresa de demoliciones, movimiento de tierras, excavaciones, servicios de construcción, tales como inspecciones de proyectos de construcciones y supervisión de obras de construcción.

- e) Que la similitud gráfica y fonética con la marca comercial de MB & B SOCIEDAD DE ESTUDIOS LTDA y sus dominios inscritos en la extensión punto cl., es notoria. A simple vista construtec y construteca son palabras muy similares, sólo se diferencia en la vocal a y, esto por ningún motivo lo hace distintivo con el signo del segundo solicitante.
- f) Que al ser cuasi-idénticos los signos en conflictos, inducirá a los consumidores a error o confusión entre los productos y servicios de MB & B SOCIEDAD DE ESTUDIOS LTDA., sus marcas comerciales y dominios inscritos con los servicios que pretende ofrecer en la web el solicitante de autos.
- g) Que el segundo solicitante tiene un mejor derecho para inscribir el dominio sub lite, por tener un legítimo interés, el cual se ve reflejado con las marcas comerciales registradas en las clases 6, 19 y 37 y sus dominios.
- h) Que el segundo solicitante para respaldar sus dichos acompañó los siguientes documentos con citación:
- 1. Copia del certificado de registro de la marca "CONSTRUTEC", № 750.817, para la clase 37.
- 2. Copia de certificado de registro de la marca "CONSTRUTEC", № 765.319, para las clases 6 y 19.
- 3. Dominios construtec.cl.
- 4. Dominios construtech.cl.

<u>OCTAVO</u>: Que como consta a fojas 21 con fecha 6 de junio de 2008, este Tribunal Arbitral tuvo por presentada la demanda por don Bernardo Serrano Spoerer, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.

<u>OCTAVO</u>: Que como consta a fojas 22, con fecha 6 de junio de 2008, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 13 de junio del presente año.

**NOVENO**: Que como consta a fojas 23, con fecha 16 de julio de 2008, don Oscar Rodríguez Baeza, en representación del segundo solicitante, evacuo el traslado conferido por este Tribunal.

<u>**DÉCIMO:**</u> Que como consta a fojas 26 con fecha 10 de julio de 2008, este Tribunal Arbitral, tuvo por no presentado el escrito por extemporáneo.

<u>DECIMOPRIMERO</u>: Que como consta a fojas 27 con fecha 12 de junio 2008, el primer solicitante don Leopoldo Moreno Gutiérrez, presentó escrito de contestación de demanda cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

- a) Que si bien lo reclamado por don Bernardo Serrano se apega a lo descrito en la Constitución de la Republica articulo 19 Nº 25 y Código civil articulo 584, esto corresponde solo a sus dos marcas registradas las cuales no son "CONSTRUTECA" por lo tanto esto no limita el uso de otras extensiones resultantes de la palabra en cuestión, sea esta u otra que pudiera aparecer a futuro.
- b) Que la solicitud de inscripción por el dominio CONSTRUTECA se hizo en virtud que no existía ningún solicitante a la fecha de dicho dominio, por lo tanto este se encontraba absolutamente disponible.
- c) Que la actividad del segundo solicitante en ningún caso se asimila a la finalidad del proyecto de don Leopoldo Moreno Gutiérrez, siendo estos paralelos y con distinto perfil de mercado, lo cual no inducirá a los consumidores a errores o confusión, además se debe señalar que el dominio construtec se encuentra inactivo por lo tanto constituye una tenencia pasiva.
- d) Que la composición de CONSTRUTECA, se baso en la búsqueda de un nombre asociado a la construcción y la función de un directorio compuesta por el sufijo latín o expresión latín "TECA" el cual significa vitrina y "CONSTRU" parte de la palabra construcción.
- e) Que el nombre construtec que pertenece al segundo solicitante don Leopoldo Moreno Gutiérrez lo conoció el día de la mediación que se realizo el 2 de Abril del 2008, casi 3 meses después de la inscripción del dominio en disputa.

- f) Que el nombre CONSTRUTECA no se desprende, deriva ni tampoco es resultante de la palabra construtec, marca que el primer solicitante no conocía porque no aparece publicitada, no es marca de conocimiento público y no esta inserta en el mercado
- g) Que don Bernardo Serrano señala que su mandante posee legitimo interés sobre la marca CONSTRUTEC, pero esto en ningún caso se puede considerar como elemento de posesión o derecho sobre dominios o sitios que tengan una relación fonética o nombre similar ya que lo que prevalece es el nombre particular objetivamente solicitado y protegido.

<u>DECIMOSEGUNDO</u>: Que como consta a fojas 29, con fecha 10 de julio de 2008, este Tribunal Arbitral tuvo por contestada la demanda por parte del primer solicitante don Leopoldo Moreno Gutiérrez.

<u>DECIMOTERCERO</u>: Que como consta a fojas 30, con fecha 10 de julio de 2008, don Oscar Rodríguez Baeza, en representación del segundo solicitante, hizo presente a este Tribunal lo siguiente:

- a) Que a los actores comerciales les asiste el derecho a capitalizar su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común.
- b) Que esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de MB&B SOCIEDAD DE ESTUDIOS LTDA, y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como la Internet que no puede, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano de un día para otro; y de esta manera vulnerar derechos de propiedad radicados sobre la expresión "CONSTRUTEC".
- c) Que este caso debe ser evaluado más allá del principio first come first served, para analizarse a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho.
- d) Que existiendo similitud gráfica y fonética del dominio solicitado con las marcas y dominios de MB&B SOCIEDAD DE ESTUDIOS LTDA, es palmaria la mala fe del demandado y el mejor derecho del segundo solicitante.

<u>DECIMOCUARTO</u>: Que como consta a fojas 31, con fecha 11 de julio de 2008, este Tribunal Arbitral tuvo presente lo señalado por don Oscar Rodríguez Baeza, en representación del segundo solicitante.

**<u>DECIMOQUINTO:</u>** Que como consta a fojas 32, con fecha 15 de julio de 2008, este Tribunal Arbitral, resolvió citar a las partes a oír sentencia.

## **TENIENDO PRESENTE:**

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL - Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

**SEGUNDO:** Que, el primer solicitante ha señalado como argumentos de mejor derecho que al momento de inscribir el nombre de dominio en cuestión éste se encontraba disponible, y que el nombre construteca no se desprende ni se deriva de la palabra construtec, y que el asignarle el nombre de dominio a él, no traería confusión en los consumidores ni perjuicios al segundo solicitante y que el dominio en cuestión sólo nació producto de la casualidad ya que nunca se buscó asimilarlo a otro nombre parecido.

**TERCERO**: Que el segundo solicitante, ha argumentado a su favor la circunstancia de que se encuentra registrado a su nombre el dominio construtec y construtech, lo cual le confiere un mejor derecho sobre el primer solicitante. Además indica que construtect y construteca son palabras muy similares, lo que inducirá a error a los consumidores de Internet, entre los productos y servicios de MB&B SOCIEDAD DE ESTUDIOS LTDA., y los que pretende ofrecer el primer solicitante.

<u>CUARTO</u>: Que así las cosas, y no habiendo acreditado el primer solicitante tener derechos protegidos o una conducta concluyente asociada con el término "construteca", el tribunal estima que la titularidad de las marcas "constructec" y "constructech", así como de los nombres de dominio de la misma denominación, constituyen un mejor derecho sobre la posición del primer solicitante, que únicamente ha esgrimido en su favor el principio de preferencia temporal.

**QUINTO**: Que, aún considerando que no se ha probado mala fe alguna por parte del primer solicitante, ni esta es posible de presumir de acuerdo a la prueba que obra en el proceso, este juez árbitro considera que la extraordinaria similitud del nombre de dominio en disputa "construteca" especialmente con la marca "construteca", y el nombre de dominio del mismo nombre, estimando además la falta de interés probado por ese término específico por parte del primer solicitante, hace pensar que en este caso la protección del eventual derecho del primer solicitante puede producir confusión entre los consumidores y usuarios de Internet, los que al dirigirse al sitio construteca.cl podrán creer que se trata uno relacionado con las marcas protegidas por el segundo solicitante o con los sitios web del segundo solicitante.

**SEXTO:** Que este tribunal juzga que, en este caso, el principio de libertad de emprendimiento en materia económica que reconoce la Constitución Política de la República, en el artículo 19 Nº 21, como derecho subjetivo publico que favorece al primer solicitante, no es de superior entidad o jerarquía que el derecho de propiedad que reconoce el artículo 19 Nº 24 de la Constitución, sobre las marcas comerciales del segundo solicitante, toda vez que no acreditó historia ni haber realizado inversión alguna en torno al término "construteca" más que la solicitud misma del nombre de dominio.

**SÉPTIMO**: Que, en el caso *sub lite,* el tribunal piensa que el primer solicitante puede materializar fácilmente su ánimo de emprendimiento comercial o industrial por medio de otro dominio que no sea casi idéntico a marcas comerciales pertenecientes a otro sujeto, sobre todo cuando ambas hacen referencia al mismo rubro de actividad: la construcción.

**OCTAVO**: Que, teniendo en cuenta lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, 9 de noviembre de 2001, Ossorio M., Renato con Juez Arbitro Patrick Hamilton P.(recurso de queja) en el sentido que el árbitro arbitrador decide la contienda según su leal saber y entender conforme a la verdad sabida y buena fe guardada. Declara y actúa la voluntad de la justicia natural, según los dictados por su propia conciencia. Su diferencia con los demás jueces está en la libertad que tiene para desentenderse de los mandatos de la ley en la declaración decisoria del pleito y fundarla únicamente en las razones que su conciencia estime más prudentes y equitativas. La única limitante es no concurrir en arbitrariedad o abuso, conceptos que deben entenderse en forma restrictiva atendido el carácter excepcional y disciplinario del recurso.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

## **RESUELVO:**

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio <**construteca.cl**>, al segundo solicitante, esto es, MB & B SOCIEDAD DE ESTUDIOS LTDA.), RUT: 78.424.470-9

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3.