En Santiago de Chile a 10 de diciembre de 2008.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO9219 de fecha 28 de julio de 2008 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "ecoingenieria.cl", designación que acepté con fecha 31 de julio de 2008, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Eugenio Andrés Espinoza Neira, Rut 11.788.823-1, con domicilio en ésta ciudad, José Domingo Cañas 2951 oficina 34, correo electrónico info@gestaing.cl; 2) Ecoingeniería Inversiones S.A., Rut 96.977.080-6, representada por el abogado don Julio César García Marín, con domicilio en esta ciudad, Ismael Valdés Vergara 670 oficina 801 de la comuna de Santiago, correo electrónico igarcia@gescam.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "ecoingenieria.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 9 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral

con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Eugenio Andrés Espinoza Neira

Consta a fojas 85 de autos, que don Eugenio Andrés Espinoza Neira presentó escrito de planteamientos fuera de plazo, razón por la que se tuvo por no presentado el escrito, según consta en la resolución de fecha 21 de octubre de 2008, fojas 93 y siguientes. Sin embargo, se tuvieron por acompañados los documentos, pues éstos pueden ser presentados durante todo el proceso hasta la citación para oír sentencia. En consecuencia, don Eugenio Andrés Espinoza Neira acredita su mejor derecho con los siguientes documentos: Factura de Eugenio Andrés Espinoza Neira, Ingeniería en Medio Ambiente E.I.R.L.; Contrato de prestación de servicios para el manejo de residuos industriales Empresa de Transportes Rurales Limitada y Ecoingeniería E.I.R.L. de fecha 1 de agosto de 2008; Escritura de sociedad Eugenio Andrés Espinoza Neira, Ingeniería en Medio Ambiente Empresa Individual de Responsabilidad Limitada o Ecoingeniería E.I.R.L, de fecha 7 de abril de 2008; Rut empresa y representante legal; Protocolización de sociedad de fecha 18 de abril de 2008; Fotocopia contrato a nombre de Ecoingeniería de fecha 1 de abril de 2008; Copia pago inscripción de marca en DPI de fecha 15 de mayo de 2008; Copia factura por servicios de publicidad Páginas Amarillas; Copia registro de anteriores inscripción en Nic para la marca Ecoingeniería; Copia de Aviso Publiguias; Fotocopia carnet representante legal; Copia factura de venta de servicios con logo de Ecoingeniería de fecha 31 de agosto de 2008.

I.5.2 Planteamientos de Ecoingeniería Inversiones S.A.

Consta a fojas 59 de autos que don Hernán Durán de La Fuente en representación de Ecoingeniería Inversiones S.A. presentó escrito de planteamientos, fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa en que su representada se

constituyó el 25 de junio de 2001, y es una filial de Gestión de la sociedad Calidad Ambiental Sociedad Anónima o GESCAM S.A., reconocida consultora en ingeniería y gestión ambiental, de más de diez años de trayectoria en el mercado y conformada por profesionales de dilatada trayectoria en el área ambiental, que cuenta con el nombre de dominio gescam.cl y registro marcario para la denominación GESCAM, en las clases 35, 41 y 42, y que posee el nombre de dominio ecoener.cl. Agrega que Ecoingeniería Inversiones S.A. ha tenido una importante actividad en el ámbito del desarrollo de proyectos sustentables; ha prestado servicios para empresas tales como Aguas Andinas y ha participado activamente en proyectos como el Puente Bicentenario sobre el Canal de Chacao (Chiloé), entre otros. Señala además que a comienzos del presente año, se constituye Ecoingeniería Energía S.A., coligada de Ecoingeniería Inversiones S.A., según consta en escritura pública de constitución de sociedad de fecha dos de enero de 2008, cuyo objeto es el desarrollo de proyectos de energía de todo tipo, especialmente de aquellos provenientes de energías renovables. Señala que Ecoingeniería Energía S.A. se ha convertido en representante para América Latina de la empresa alemana BioFerm GmbH, en el ámbito de la generación eléctrica a partir de fermentación seca de residuos orgánicos. Agrega que, en cada uno de estos ámbitos, su mandante ha actuado exclusivamente bajo la denominación de Ecoingeniería, todo lo cual se acredita con documentación que data del año 2004 a la fecha. Señala que, a partir de la decisión de darle un nuevo impulso a Ecoingeniería Inversiones S.A. y a Ecoingeniería Energía S.A., en forma independiente de la matriz GESCAM, se decidió solicitar el nombre de dominio en disputa. Agrega que, ello constituía un deseo anterior de esta parte, que no se había materializado en la medida que la contraparte ha solicitado sistemáticamente el dominio, sin llegar a cancelar nunca el arancel debido, de manera que -encontrándose el plazo vencido- volvía a solicitar el registro del nombre de dominio ecoingenieria.cl. Señala que, al contrario de lo que ocurre con su mandante, en el caso del señor Eugenio Espinoza Neira, su vinculación con el nombre de dominio litigioso es prácticamente inexistente y, en cualquier caso, posterior a la traba del conflicto. Desde un punto del derecho, señala

que si bien Ecoingeniería Inversiones S.A., y su coligada, Ecoingeniería Energía S.A., no poseen derechos marcarios sobre la denominación que conforma el nombre de dominio en disputa -atendido lo indicado por el artículo 20 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial-, sí tiene intereses legítimos en relación con la denominación que conforma el nombre de dominio en disputa. Señala que, como quedará demostrado, se ha actuado en forma pública y sostenida con el nombre de dominio, que está contenido en la razón social del primer solicitante. Por el contrario, al momento de solicitar el nombre de dominio ecoingenieria.cl, su contradictor carecía de todo derecho o interés legítimo sobre la denominación a que corresponde el dominio en conflicto. No posee derechos marcarios válidamente otorgados, ni ha actuado en el mercado con el nombre de dominio: simplemente, se ha limitado a utilizar la denominación como descripción genérica de su giro o slogan en su sitio web oficial y a bloquear permanentemente la posibilidad de que otros eventuales interesados puedan solicitar el registro del nombre de dominio. Cita el criterio de la identidad, que dice relación con preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico al nombre de dominio litigioso y señala que resulta evidente que debe preferirse al segundo solicitante. El criterio cronológico significa privilegiar a la parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea preexistente en términos relevantes, supuesto que todas las partes en conflicto ostenten derechos o intereses de la misma naturaleza. Señala que su parte ha actuado en el ámbito comercial con la denominación o nombre ecoingeniería (contenida en su razón social) en forma sostenida, durante los últimos cinco años, al menos, en cambio, no puede decirse lo mismo de la contraria. Para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Copia de Escritura pública de constitución de sociedad Ecoingeniería Inversiones S.A., de fecha 25 de junio de 2001, otorgada por el Notario Público señor Álvaro Bianchi Rosas; Copia de Protocolización de extracto de constitución de sociedad Ecoingeniería Inversiones S.A., de fecha 21 de agosto de 2001, Notaría Álvaro Bianchi Rosas; Copia de Factura Nº 001, emitida por Ecoingeniería Inversiones S.A. a nombre de Aguas Andinas S.A., de fecha 03 de noviembre de 2004; Copia de Cartas enviadas por

Ecoingeniería Inversiones S.A. a Aguas Andinas S.A., de fecha 29 de noviembre y 01 de diciembre de 2004; Copia de Factura Nº 002, emitida por Ecoingeniería Inversiones S.A. a nombre de Aguas Andinas S.A., de fecha 30 de noviembre de 2004; Copia de Escritura pública de poderes otorgados por Ecoingeniería Inversiones S.A. a Hernán Durán de la Fuente, de fecha 27 de mayo de 2005; Copia de Contrato suscrito entre Empresa Concesionaria Puente Chiloé S.A. y Ecoingeniería Inversiones S.A., de fecha 05 de septiembre de 2005. En razón de la existencia de cláusulas de confidencialidad, se acompañan primer y última página del contrato; Copia de Factura Nº 086, emitida por Max Comunicación Esencial S.A., a Ecoingeniería Inversiones S.A., de fecha 21 de febrero de 2006; Copia de Certificado Nº 309, emitido por la I. Municipalidad de Santiago, respecto de la patente de Ecoingeniería Inversiones S.A., de fecha 14 de marzo de 2006; Copia de carta enviada por Ecoingeniería Inversiones S.A. a Max Comunicación, de fecha 14 de junio de 2006; Copia de Factura Nº 097, emitida por Max Comunicación Esencial S.A., a Ecoingeniería Inversiones S.A., de fecha 19 de junio de 2006; Copia de carta enviada por Ecoingeniería Inversiones S.A. a Empresa Constructora Puente Chiloé S.A., de fecha 31 de julio de 2006; Copia de Factura Nº 0030, emitida por Ecoingeniería Inversiones S.A. a Empresa Constructora Puente Chiloé S.A. de fecha 03 de julio de 2006; Copia de Factura Nº 0031, emitida por Ecoingeniería Inversiones S.A. a Empresa Constructora Puente Chiloé S.A. de fecha 01 de agosto de 2006; Copia de Certificado Declaración Capital Internet, emitido por la I. Municipalidad de Providencia, respecto de Ecoingeniería Inversiones S.A., de fecha 01 de junio de 2007; Copia de escritura pública de constitución de sociedad Ecoingeniería Energía S.A., de fecha 02 de enero de 2008; Copia de protocolización de extracto de sociedad Ecoingeniería Energía S.A., de fecha 19 de febrero de 2008; Copia de periódico El Diario Financiero, de fecha 19 de febrero de 2008, alusivo a la constitución de Ecoingeniería Energía S.A.; Copia de contrato suscrito entre Ecoingeniería Energía S.A. y BioFerm GmbH, de fecha 24 de junio de 2008. En razón de la existencia de cláusulas de confidencialidad, se acompañan primer y última página del contrato. Además se deja constancia que Nic Chile, en

respuesta al oficio solicitado por la parte informó, que "respecto al dominio ecoingenieria.cl existen varias solicitudes eliminadas, cuyas fechas de creación fueron: 2006/07/12, 2006/10/13, 2006/11/20, 2007/04/22, 2007/12/05, 2008/02/29".

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Eugenio Andrés Espinoza Neira.

Don Eugenio Andrés Espinoza Neira no contestó la demanda de Ecoingeniería Inversiones S.A. ni objetó los documentos acompañados.

1.6.2 Respuesta de Ecoingeniería Inversiones S.A.

Consta a fojas 97 de autos que Ecoingeniería Inversiones S.A. evacuó el traslado al escrito presentado fuera de plazo por don Eugenio Andrés Espinoza Neira, escrito de planteamientos que como consta a fojas 93 y siguientes se tuvo por no presentado, razón por la que no me referiré al escrito de evacúa traslado.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 101 de autos, con fecha 20 de octubre de 2008 no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Eugenio Andrés Espinoza Neira con fecha 7 de abril de 2008 solicitó el nombre de dominio "ecoingenieria.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Ecoingeniería Inversiones S.A. lo solicitó con fecha 9 de abril de 2008.-

- II.2 Que don Eugenio Andrés Espinoza Neira fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa en los documentos acompañados, los que dan cuenta de la existencia de una sociedad individual denominada Eugenio Andrés Espinoza Neira, Ingeniería en Medio Ambiente Empresa Individual de Responsabilidad Limitada o Ecoingeniería E.I.R.L, de fecha 7 de abril de 2008; de contratos de prestación de servicios de dicha sociedad, todos del presente año, y el pago de inscripción de marca en DPI de fecha 15 de mayo de 2008.
- II.3 Que Ecoingeniería Inversiones S.A. fundamentó su mejor derecho en que es una sociedad anónima que se constituyó el 25 de junio de 2001, y es una filial de Gestión de la Calidad Ambiental Sociedad Anónima o GESCAM S.A. Agrega que ha tenido una importante actividad en el ámbito del desarrollo de proyectos sustentables, ha prestado servicios para empresas tales como Aguas Andinas y ha participado activamente en proyectos como el Puente Bicentenario sobre el Canal de Chacao (Chiloé), entre otros. Señala además que a comienzos del presente año, se constituye Ecoingeniería Energía S.A., coligada de Ecoingeniería Inversiones S.A., que se ha convertido en representante para América Latina de la empresa alemana BioFerm GmbH, en el ámbito de la generación eléctrica a partir de fermentación seca de residuos orgánicos. Agrega que, en cada uno de estos ámbitos, su mandante ha actuado exclusivamente bajo la denominación de Ecoingeniería, y que a partir de la decisión de darle un nuevo impulso a Ecoingeniería Inversiones S.A. y a Ecoingeniería Energía S.A., en forma independiente de la matriz GESCAM, se decidió solicitar el nombre de dominio en disputa, pero que no fue posible materializar, pues la contraparte ha solicitado sistemáticamente el dominio, sin llegar a cancelar nunca el arancel debido.
- II.4 Que debe considerarse, en primer lugar, que ambas partes tienen incorporada a su razón social la denominación "Ecoingeniería", con la diferencia que para el primer solicitante "Eugenio Andrés Espionoza Neira, Ingeniería en Medio Ambiente Empresa

Individual de Responsabilidad Limitada, nombre de fantasía Ecoingeniería E.I.R.L", es el nombre de fantasía, en cambio para el segundo solicitante, "Ecoingeniería Inversiones S.A.", forma parte integrante y principal de su razón social, denominación que le otorga una distintividad propia, pues la otra denominación "Inversiones" hace referencia a su giro.

- II.5 Además, debe considerarse que la sociedad del primer solicitante, se constituyó por escritura pública de fecha 7 de abril de 2008, fojas 75, es decir el mismo día en que solicitó el nombre de dominio en disputa, fojas 2. En cambio, el segundo solicitante, la sociedad se constituyó con fecha 25 de junio de 2001, fojas 53, es decir, casi 7 años antes de la solicitud del nombre de dominio en disputa.
- II.6 Que en relación a las marcas, el primer solicitante acreditó haber pagado la inscripción de una marca, no se indica cual, ante el Departamento de Propiedad Industrial, con fecha 15 de mayo de 2008. Tal antecedente no se tendrá en consideración para resolver ésta instancia, tanto porque en ella no se indica el nombre de la marca, como porque la solicitud es posterior a la traba del presente conflicto y no existen antecedentes que indiquen que haya sido otorgada por el Departamento de Propiedad Industrial.
- II.7 Además debe considerarse que el segundo solicitante, Ecoingeniería Inversiones S..A., acreditó que realiza operaciones comerciales desde hace varios años, en cambio los contratos que acompaña el segundo solicitante son recientes y posteriores a la solicitud del nombre de dominio en disputa.
- II.8 Finalmente debe considerarse que es efectivo lo sostenido por la parte Ecoingeniería Inversiones S.A., en cuanto que no le fue posible solicitar el nombre de dominio con anterioridad por encontrarse solicitado en reiteradas oportunidades por otras personas, según consta del oficio que se encuentra a fojas 106 de autos, y como según

consta por el propio documento proporcionado por don Eugenio Andrés Espinoza Neira, que rola a fojas 65 de autos.

II.9 Atendido los considerandos previos, éste sentenciador considera que el segundo solicitante, Ecoingeniería Inversiones S.A. tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, pues que se trata de una empresa de 7 años de antigüedad, cuya razón social coincide e identifica al nombre de dominio en disputa, que realiza operaciones comerciales de cierta envergadura desde hace varios años, de manera que de otorgársele el dominio a un tercero podría producirse confusión en los usuarios de Internet acerca de el proveedor de los servicios.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos y la documentación acompañada por las partes, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "ecoingenieria.cl" a Ecoingeniería Inversiones S.A.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

| Sentencia pronunciada por el Señor Árbitro Arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto. |
|--|
| |
| Autoriza la Señora Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez. |
| |
| |
| |