Fallo arbitral por dominio "ecol.cl"

COMERCIAL AGRO MECANICA JEFAMA LIMITADA

-v-

MARUBENI HOLDING LIMITADA

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 18 de Julio de 2012

VISTO:

PRIMER0: Que por oficio 0F.15.564, de 19 de Diciembre de 2011, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "ecol.cl";

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto**: COMERCIAL AGRO MECANICA JEFAMA LIMITADA,** persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, RUT Nº 79.645.250-1, domiciliado en Callao 3278, oficina 61, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "ecol.cl", el cual pidió a su favor el día 29 de Agosto de 2011, a las 16:06:03 horas GMT y **MARUBENI HOLDING LIMITADA**, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, RUT N° 78.595.410-6, domiciliado en Avenida Vicuña Mackenna 3300, Macul, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "ecol.cl", el cual pidió a su favor el día 15 de Septiembre de 2011, a las 19:17:17, horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 20 de Diciembre de 2011, la cual rola en los autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 09 de Enero de 2012, a las 12.30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan en los autos y, a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 09 de Enero de 2012, a las 12.30 horas, tuvo lugar el comparendo con asistencia del primer solicitante **COMERCIAL AGRO MECANICA JEFAMA LIMITADA,** representada por don JOSE EMILIO MADRID BARROS, según escritos de patrocinio y poder que acompaña. El tribunal tuvo presente y por acompañados

los documentos respectivos del primer solicitante, y con asistencia del segundo solicitante **MARUBENI HOLDING LTDA.**, representada por doña MARIELA RUIZ SALAZAR, Habilitada en Derecho, según escritos de patrocinio y poder que acompaña. El tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos del segundo solicitante. El árbitro procedió calificar la consignación decretada estimándola bastante y acto seguido se procedió a fijar, de común acuerdo por las partes, las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto que rola en los autos.

SEXTO: Que con fecha 09 de Enero de 2012, se notificó a las partes el acta de la audiencia y las resoluciones adoptadas en ella, como consta en el expediente.

SÉPTIMO: Que la parte del segundo solicitante **MARUBENI HOLDING LTDA.,** presentó su demanda contenida en un escrito redactado por la Habilitada en Derecho Mariela Ruiz Salazar, con fecha 19 de Enero del año en curso, mediante la cual pide la asignación del nombre de dominio "ecol.cl", basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho, que se reproducen, en síntesis, a continuación:

Distribuidora Automotriz Marubeni Limitada, cuenta sólo con la distribución de la marca NISSAN y junto con Marubeni Auto Limitada, ambas empresas son administradas por un Directorio formado por los señores Yuki Yoshimoto (Presidente), Akira Konishi y Carlos Varas. Cuentan con un total de 202 empleados, de los cuales 62 conforman la fuerza de venta, encabezada por el Gerente Comercial don Carlos Varas.

Mi representada es la distribuidora oficial de vehículos Nissan en Chile, por tanto, es quien se encarga de proteger sus marcas registradas, entre ellas se encuentran:

- Registro Nº 474670, "**ECO L**", denominativa, en clase 12, con fecha 19 de Diciembre de 1996.
- Solicitud Nº 975117, "**ECO L**", denominativa, en clase 12, marca en proceso de renovación.
- Registro Nº 501195, "**ECO T**", denominativa, en clase 12, con fecha 14 de Enero de 1998.
- Registro Nº 814519, "**ECO T**", denominativa, en clase 12, con fecha 14 de Enero de 2008.

Adicionalmente mí mandate es titular de una serie de registros en el extranjero, entre los cuales podemos destacar los siguientes:

- Registro Nº 04023, "**ECO-T**", denominativa, en clase 12, con fecha 05 de Julio de 1996, en Unión Europea.
- Registro Nº 9009259, "**ECO TREE**", denominativa, en clase 12, con fecha 27 de Septiembre de 2010, en Unión Europea.

Estos registros son una poderosa muestra del mejor derecho que asiste a mí cliente respecto del nombre de dominio en disputa "ECOL.CL", toda vez que éste es idéntico a las marcas en las que tiene derecho mi representada y del nombre del camión "ECO L" que distribuye Nissan Marubeni.

Marubeni Holding Limitada en representación de Nissan es la legítima creadora de la expresión "ECO L", empresa que es reconocida nacional e internacionalmente, por lo que resulta natural que todos los usuarios de Internet, así como el público en general relaciones y vincule el signo "ECO L" con mi representada.

En conclusión, "ECO L" es una marca creada, registrada y ampliamente difundida por mi cliente en Chile y en el extranjero, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.

VINCULACIÓN ENTRE EL NOMBRE DE DOMINIO SOLICITADO ECOL.CL Y MI REPRESENTADA.

Al momento de efectuar la solicitud por el nombre de dominio ecol.cl, el primer solicitante procedió a tomar en forma exacta, la marca de mi cliente, sin agregar ningún elemento diferenciador.

Mi mandante es titular de la marca ECO L de esta forma, se ha preocupado de resguardar su imagen comercial y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el signo ECO L conforme se desprende de los registros de marca comerciales, en clase 12.

Como asimismo es titular de marcas famosas en el mercado, de las cuales hace uso efectivo de ellas y obrando de buena fe ha invertido grandes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional e internacional, siendo ello un hecho público y notorio.

De esta manera de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión, ello por cuanto llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de mi cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.

Por lo anterior estimamos que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, es inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial.

A continuación ejemplificaremos de forma gráfica la confusión que se producirá entre los usuarios de Internet, la cual es clara:

- **ECO L** (Marca comercial de mí representada)
- **ECOL.CL** (Nombre de dominio en disputa)
- **ECOL** (Vehículo motorizado distribuido por mi representada)

En base a ello creemos que es importante señalar lo recaído en sentencia de arbitraje de nombre de dominio promain.cl, en el cual se concluyó que debía asignarse el nombre de dominio a: **"La parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide con el referido nombre de dominio en disputa".**
La función básica de todo nombre de dominio es poder identificar correctamente a casa usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el nombre de dominio en conflicto al primer solicitante de autos no se estaría cumpliendo.
En razón de ello, corresponde rechazar la solicitud del demanda respecto del nombre de dominio ecol.cl, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero registre como dominio y haga uso de una marca comercial, propiedad de mi representada y que es conocida por los usuario de Internet y consumidores, lo cual que llevaría a una inevitable confusión.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 19 de Enero de 2012, notificada con fecha esa misma fecha, se proveyó la demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de MARUBENI HOLDING LTDA., y se confirió traslado al primer solicitante, teniendo

por acompañados los documentos en la forma solicitada y presente el patrocinio y poder.

NOVENO: Que con fecha 20 de Marzo de 2012, se recibió la causa a prueba por el plazo de diez días y se fijaron los hechos sustanciales y controvertidos sobre los cuales debía recaer. Esta resolución se notificó a las partes por correo electrónico, como constan en los autos.

DECIMO: Que con fecha 03 de Abril de 2012, se notifica providencia, al escrito presentado con esta misma fecha por el segundo solicitante, por acompañados los documentos en la forma solicitada, se les reenvían a la parte contraria.

UNDECIMO: Por resolución de fecha 20 de abril del año en curso, el árbitro corrigió el procedimiento atendida la circunstancia que las notificaciones al primer solicitante, no fueron remitidas a la dirección de correo electrónico que señaló su abogado patrocinante y procurador señaló en la audiencia de autos, dejando sin efecto lo obrado a partir de la resolución recaída en la presentación de la demanda del segundo solicitante y su respectiva notificación, ordenándose que dicha demanda fuese nuevamente notificada a la dirección señalada por el abogado del primer peticionario, a fin que esta parte ejerciera su derecho a contestarla, como así evacuar todos los otros trámites del juicio.

DUODÉCIMO: Que con fecha 23 de Abril de 2012, se notifica resolución que corrige procedimiento en el arbitraje y se ordena notificar al primer solicitante la demanda del segundo.

DECIMO TERCERO: Que con fecha 26 de Abril del año en curso, la parte del primer solicitante COMERCIAL AGRO MECANICA JEFAMA LIMITADA, presentó escrito mediante la cual evacua el traslado de la demanda del segundo solicitante y al mismo tiempo, pide la asignación del nombre de dominio "ecol.cl", basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho, que en síntesis se señalan a continuación:

Emilio Madrid Barros, abogado, por JEFAMA LIMITADA, primer solicitante en la renovación del dominio " ecol.CL" en juicio sobre nombre de dominio "ECOL:CL" a US. Con repeto digo:

Vengo en contestar el traslado conferido de la demanda presentada por MARUBENI donde señala que este dominio se parece a un nombre de camion denominado ECO-CL, Que representa en Chile.

Yo no pongo en duda lo expresado por la contraria, pero mi representada esta relacionada con el riego por goteo, y en ese ambito desde 1985 aproximadamente ECOL S.A: tiene un bien ganado prestigio en en rubro, y tuvo registrado por mas de 10 años en NIC.Chile el nombre de dominio "ECOL.CL" y lo usaba para sus actividades comerciales que no tienen nada que ver con la venta de camiones, por lo que no veo muy plausibles las alegaciones de la contraria. Ya que se trata de la renovación de un dominio que vencio y no se pago por el mal estado economico que atraviesa hoy la coligada de ECOL S.A., Tecnar Ltda.

ECOL S.A: es una persona juridica inscrita en el Registro de Comercio, con RUT y patrimonio propi que lleva mas de 20 años de funcionamiento, por lo que encuentro insolito que no pueda renovar su dominio NIC.

En esta materia falta precisar y resolver como se ha hecho en el Registro de Marcas y Propiedad Intelectual las CLASES de Marcas, y lo obvio es que se puedan registrar los NIC de los nombres propios de las personas y empresas a nombre de estas y no toleran oposiciones como la de MARUBENI solo por que se parece al nombre de un camiòn.

POR TANTO.

Ruego a US. Tener por contestado el traslado conferido a esta parte, y continuar la tramitación del juicio.

DECIMO CUARTO: Que por resolución de fecha 27 de Abril de 2012, notificada con fecha 07 de Mayo, se proveyó escrito presentado por la parte de COMERCIAL AGRO MECANICA JEFAMA LIMITADA, y se confiere traslado por tres días al segundo solicitante.

DECIMO QUINTO: Que la parte del segundo solicitante MARUBENI HOLDINF LMTDA., mediante escrito presentado con fecha 9 de mayo del en curso, contestó el traslado de la demanda del primer solicitante, indicando las razones por las cuales debe ser rechazada y reiterando los argumentos de su demanda y los medios de prueba con que ella se acompañó a los autos.

DECIMO SEXTO: Que por resolución de fecha 10 de Mayo de 2012, notificada con fecha es misma fecha, se proveyó escrito presentado por la parte de MARUBENI HOLDING LMTDA., y se ordenó ponerlo en conocimiento del primer solicitante.

DECIMO SEPTIMO: Que la parte del primer solicitante COMERCIAL AGRO COMERCIAL JEFAMA LIMITADA, presentó escrito con fecha 14 de Mayo del año en curso, mediante el cual aclara la solicitud de expedir un oficio, que fue denegada por el árbitro y la reitera señalando que su única intención fue demostrar la buena fe de su representado al pedir la asignación del dominio en litigio. Atendido el estado la causa, el tribunal estimó que no podía acceder a lo solicitado y su resolución de notificó a las partes por correo electrónico.

DECIMOCTAVO: Que con fecha 25 de Mayo de 2012, se recibió la causa a prueba por el plazo de diez días y se fijaron los hechos sustanciales y controvertidos sobre los cuales debía recaer. Esta resolución se notificó a las partes por correo electrónico, como constan en los autos.

DECIMONOVENO: Que la parte del segundo solicitante MARUBENI HOLDING LMTDA, por medio de escrito presentado con fecha 01 de Junio del año en curso, reitera los documentos y medios de prueba con los que se acompañó su demanda de autos. El tribunal los tuvo por reiterados en la forma solicitada y su resolución se notificó a las partes por correo electrónico.

VIGESIMO: Que con fecha 21de Junio de 2012, el tribunal atendido el estado de la causa resuelve que se omita el trámite de observaciones a la prueba rendida y decreta autos para fallo. Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico como consta en los autos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, MARUBENI HOLDING LMTDA y por la documentación acompañada oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado su trayectoria como fabricante de electrodomésticos, protegiendo sus marcas mediante su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresión "ECO-L", según los antecedentes de hecho y de derecho y los registros que se detallan en el punto séptimo de la parte

expositiva del presente fallo, por lo que huelga repetir en este motivo.

SEGUNDO: Que el primer solicitante COMERCIAL AGRO COMERCIAL JEFAMA LIMITADA, se limitó a contestar la demanda contraria y pedir la asignación del nombre de dominio en conflicto, aportando sólo como prueba una escritura pública de constitución de la compañía denominada "Sociedad Comercializadora de Elementos para la Conducción de Líquidos Limitada" cuyo nombre de fantasía es "Ecol Ltda".

TERCERO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante y los documentos que los acreditan, constituyen, por sí mismos, el mejor derecho al nombre de dominio "ecol.cl".

CUARTO: Que corresponde, asimismo, a este árbitro arbitrador establecer si las marcas comerciales registradas por el segundo solicitante, respecto de productos fabricados y los servicios prestados, constituyen por si solos, el mejor derecho para asignarle el nombre de dominio materia de este arbitraje.

QUINTO: Que en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", el que en muchos casos resulta ser una regla inadecuada para resolver la litis. Con todo, dicho principio tiene su excepción mediante la acreditación de un mejor derecho, por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que, el único modo

romper dicha igualdad de derechos, es con la aplicación, no de una regla de derecho objetivo, sino del principio "FIRST COME, FIRST SERVED".

SEXTO: Que, el segundo solicitante MARUBENI HOLDING LIMITADA, presentó asimismo prueba completa y de buen valor sobre su pretensión relativa el nombre de dominio "ecol.cl".

SEPTIMO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, no resulta esencial para este árbitro arbitrador la invocación del principio FIRST COME FIRST SERVED por el primer solicitante, porque las pruebas rendidas y no objetadas del segundo solicitante, sobre todo aquella relativa al registro de la marca ECOL-L, pasa a ser la razón esencial para romper la aparente equivalencia de las pruebas rendidas y contribuye a formar su convicción para dirimir el presente conflicto.

OCTAVO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "ecol.cl" por parte del primer solicitante, constituye una amenaza a las marcas comerciales registradas del segundo requirente, las que pueden verse afectadas por confusión y por dilución marcaria, toda vez el usuario de Internet al emplear el nombre de dominio "ecol.cl," en la WEB, podría entrar el confusión en cuanto los servicios de una empresa fabricante de electrodomésticos y prestadora de servicios relacionados con ellos, y los de un particular que opera un servicio técnico de reparaciones.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "ecol.cl" al segundo solicitante, esto es, MARUBENI HOLDING LIMITADA, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, RUT N° 78.595.410-6, domiciliada para estos efectos en Avenida Vicuña Mackenna 3300, Macul, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante, por haber tenido motivo plausible para litigar, respecto del dominio materia de este arbitraje.

Notifíquese por correo certificado y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López

Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle

R.U.T. Nº4.831.827-4

Testigo

Marcy Navarro Puentes

R.U.T. Nº 7.189.578-5

Testigo