Fallo por Arbitraje de dominio "fibrocementos-volcan.cl"

Santiago, 29 de Junio de 2007

Juez Árbitro. Patricio de la Barra Gili

Oficio NIC 5291-2005

VISTOS:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, por oficio número 5291-2005, se notificó al Señor Arbitro de su nombramiento como árbitro arbitrador en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "fibrocementos-volcan.cl", siendo partes Sociedad Industrial Pizarreño S.A y Fibrocemento Volcán Limitada.

SEGUNDO : Que, el Señor Arbitro aceptó el cargo y fijó como fecha para la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento en sus oficinas para el día 11 de Noviembre de 2005 a las 9.30, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la audiencia de fijación de procedimiento fijada para el conflicto por el nombre de dominio fibrocementos-volcan.cl, compareció don Oscar Rodríguez Baeza en representación de Sociedad Industrial Pizarreño S.A.. No comparece nadie en representación de Fibrocementos Volcán Limitada. No habiendo acuerdo entre las partes, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO : Que, con fecha 11 de Noviembre de 2005, se notifica a las partes el procedimiento arbitral por correo electrónico.

QUINTO : Que, con fecha 25 de Noviembre de 2005, y dentro de plazo, el primer solicitante, esto es FIBROCMENTOS VOLCAN LIMITADA representada por don Jaime Silva B, dedujo demanda de mejor derecho para la asignación del nombre de dominio, señalando en su presentación lo siguiente:

a) Que el dominio solicitado corresponde ni mas ni menos que a la razón social del primer solicitante, dado lo cual posee la legítima aspiración de

registrar nombres de dominio que contengan su razón social o la expresión VOLCAN en combinación con FIBROCEMENTOS.

b) Que la genericidad de la expresión FIBROCEMENTOS se constata en forma palmaria en cualquier buscador de Internet.
c) Que, por lo demás FIBROCEMENTOS VOLCAN LIMITADA solicitó el nombre de dominuo en primer lugar lo que sumado a las otras variables consolida definitivamente la opción preferente.
d) Que el primer solicitante está de buena fe, tema que es clave a la hora de analizarlos conflictos de esta naturaleza.
e) Que prueba de lo descrio anteriormente es que el dominio objeto de esta solicitud corresponde a su razón social.
f) Que desde el punto de vista de mejor derecho, a FIBROCEMENTOS VOLCAN LIMITADA está favorecida dado que el segundo soicitante no tiene como justificar sus intenciones, precisamente por la presencia de la expresión VOLCAN en la misma.
g) Que, solicitar un genérico como nombre de dominio no significa vetar cualquier combinación que contenga dicho genérico.
h) Que, el sólo hecho que el nombre de dominio corresponda a la razón social de FIBROCEMENTOS VOLCAN LIMITADA, es desde ya un argumento más que suficiente.
i) Que, FIBROCEMENTOS VOLCAN LIMITADA a través de empresas relacionadas es dueña de la marca comercial VOLCAN.
j) Que toda empresa tiene el derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar los recursos legales que le proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que pueda afectar a una marca comercial que es la confusión y la dilución.
k) Que, en este caso es de suma importancia hacer un analisis profundo de lo establecido en el artículo 14 del Reglamento, pues se determinara la falta de base de la solicitud presentada por EMPRESAS PIZARREÑO S.A.
l) Que, en un otrosí acompaña copia de la escritura de modificación de fecha 19 de Julio de 2005, que da cuenta que la razón social del primer solicitante es efectivamente FIBROCEMENTOS VOLCAN LIMITADA.

SEXTO : Que, con fecha 25 de Noviembre de 2005, don Bernardo Serrano S., en representación de SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARREÑO S.A. efectúa su presentación en la que señala lo siguiente:

a. Que, SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARREÑO S.A es el creador y propietario del signo fibrocementos.cl, lo que le concede un mejor derecho para la asignación definitiva del dominio en disputa.
b. Que, SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARREÑO S.A es dueño de las siguientes marcas comerciales: Fibrogard, Registro 639.767; Fibrocorner 636148 y Fibrobase Registro 639.768.

c. Que por ende es evidente la propiedad sobre el dominio solicitado, y lo faculta para apropiarse en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar.
d. Que, la propiedad de SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARREÑO S.A se encuentra amparada en la Constitución Política del estado, en su artículo 19 número 25 y por el Código Civil en su artículo 584.
e. Que, la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca se debe entre otras michas cosas a la calidad del servicio y a una ingente inversió publicitaria que se realiza cada año.
f. Que, por ende llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios económicos, beneficiando en forma ílegitima a un tercero.
g. Que según según se señalo anteriormente, SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARREÑO S.A tiene registradas marcas comerciales y dominios similares a fibrocementos-volcan.cl lo que no sucede en el caso del primer solicitante.
h. Que, el dominio solicitado coincide con las marcas comerciales y dominios inscritos.
i. Que las marcas y dominios de SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARREÑO S.A son de aquellos que la doctrina denomina notorios y famosos.
j. Que por lo antes expuesto es posible comprobar que SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARREÑO S.A esta actuando de buena fe.
k. Que fundado en los derechos antes expuesto es posible concluir que SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARREÑO S.A tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio en diputa.

SEPTIMO: Que, con fecha 28 de Noviembre de 2005, se provee ambas presentaciones y se notifican a ambas partes las respectivas resoluciones por correo electrónico.

OCTAVO: Que, con fecha 12 de Diciembre de 2005, evacuo el traslado don Bernardo Serrano S en representación de SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARREÑO S.A . En su presentación señala lo siguiente:

a. Que tal como se ha acreditado SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARREÑO S.A es la creadora de la marca FIBROCEMENTO.
b. Que además SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARREÑO S.A es titular del nombre de dominio fibrocementos.cl
c. Que, el esfuerzo empresarial desplegado por SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARREÑO S.A le ha permitido a este signo alcanzar un enorme pretigio en el mercado, tratándose de hecho de marcas famosas y notorias.

a. **NOVENO:** Que con fecha 15 de Diciembre de 2005, se provee la presentación efectuada por SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARREÑO S.A y se notifica dicha resolución por correo electrónico.

DECIMO: Que, con fecha 25 de Junio de 2007, y atendido el estado del proceso se cita a las partes a oír sentencia y se les notifica a las partes esta resolución por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red, siendo el nombre de dominio una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece tales como: páginas Web, correo electrónico (E-Mail), conversaciones instantáneas, etc.

SEGUNDO: Que, el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como Polo, Adidas y/o SEK, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en una red confusa y caótica.

TERCERO: Que, de esta forma, el Derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos, por lo que en los últimos años en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio, los nombres comerciales y las marcas comerciales, ya que los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con éstos últimos y cumplen todos ellos un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet.

CUARTO: Que, puede darse por acreditado por la prueba documental aportada y por las diligencias efectuadas por este arbitro, que el nombre comercial FIBROCEMENTOS VOLCAN pertenece al primer solicitante, esto es, FIBROCEMENTOS VOLCAN LIMITADA.

QUINTO: Que, dicha sociedad emplea esta razón social antes de la traba de la litis, esto es, el 14 de Julio de 2005.

SEXTO: Que, a juicio de este arbitro, el material acompañado por el primer solicitante permite acreditar la existencia de sociedad que desarrolla actividades en nuestro país, que además, la razón social elegida es idéntica al nombre de dominio en disputa, y que en la creación del las expresiones solicitadas como nombres de dominios, el primer solicitante a precedido al segundo.

SÉPTIMO: Que, por el contrario el segundo solicitante sólo ha demostrado cierta vinculación con la expresión FIBROCEMENTOS, incluidas en algunas marcas de su propiedad, pero ello resulta completamente insuficiente como para determinar algún derecho real sobre el dominio en disputa.

OCTAVO: Que, si se asignara el nombre de dominio al segundo solicitante, se estaría perjudicando gravemente el negocio y la expansión en Chile de las actividades del primero, además de producir una dilución de la imagen y causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "fibrocementos-volcan.cl" con la intención de informarse sobre los servicios que dicha compañía da en nuestro país y se encontraran con información de la competencia.

NOVENO: Que, este Arbitro en muchas ocasiones ha reconocido el mejor derecho a segundos solicitantes, cuando ha podido apreciar que su solicitud de nombre de dominio se funda en la legítima pretensión de desarrollar su negocio por medio de Internet, sin relacionarse ni menos afectar derechos válidamente adquiridos por terceros, cuestión que como se ha determinado no se da en este caso, pues la actividad económica que pretende desarrollar el primer solicitante es idéntica a la del segundo.

DÉCIMO: Que, el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N°425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, en su artículo 8° establece que: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio". Esto es, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio por el solo hecho de ser tal nombre comercial. Siendo "fibrocementos volcan" lo esencial del nombre comercial de la primera solicitante.

UNDÉCIMO : Que, adicionalmente, este Arbitro acepta, que tal como ha alegado el primer solicitante el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", obra a su favor, pues a la luz de los demás argumentos y pruebas aportados por las partes, se ha demostrado que el primer solicitante goza de mejores derechos.

DUODÉCIMO: Que, este Arbitro se ha formado convicción, en el sentido que asignar los dominios en disputa al segundo solicitante puede llevar a confusión a los consumidores y usuarios de Internet, toda vez que la oferta de servicios que se pudiera realizar en el portal fibrocementos-volcan.cl, puede generar la impresión de que se trataría de la página web oficial del primer solicitante.

DÉCIMO TERCERO: Que, no se condena en costas al segundo solicitante, toda vez que, la circunstancia de que la expresión fibrocementos corresponden a expresión evocativa, puede explicar el motivo de la presentación de su oposición

Vistos resulevo:

Asignase los nombres de dominio fibrocementos-volcan.cl a FIBROCEMENTOS VOLCAN LIMITADA

Remítase el expediente a NIC Chile para su inscripción y archivo. Notifíquese a las partes por carta certificada.

Patricio de la Barra

Arbitro Asignado