Ref. Sentencia definitiva fsantiago.cl

Partes: FERRETERIA SANTIAGO S.A., Rut: 91.361.000-8
CERAMICA SANTIAGO S.A., Rut: 84.976.200-1

En Santiago de Chile, a uno de marzo de dos mil once

VISTOS:

1.- Oficio N° 12623, de 30 de agosto del año 2010, por el que doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como Árbitro del presente conflicto por inscripción del nombre de dominio fsantiago.cl, suscitado entre FERRETERIA SANTIAGO S.A. y CERAMICA SANTIAGO S.A., ya individualizados en autos.

2.- Que por resolución de fecha 30 de agosto del año 2010 se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día 9 de septiembre del mismo año, notificándose a las partes por carta certificada, tal y como consta a fojas 4 vuelta y a Nic Chile por correo electrónico como consta a fojas 5.

3.- Que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia de ambas partes, legalmente representadas. No lográndose acuerdo, se fijó el procedimiento arbitral, que fue notificado personalmente a las partes según consta a fojas 14.

4.- Que a fojas 15 el segundo solicitante, representada por el abogado Juan Enrique Puga Valdés, solicita le sea asignado el dominio en disputa en base a las siguientes argumentaciones: Alega que CERAMICA SANTIAGO S.A. es titular de las marcas SANTIAGO, SANTIAGOT, SANTIAGO TE PILAR DE LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE, LADRILLO SANTIAGO PILAR DE LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE, LADRILLO SANTIAGO BASE DE LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE, CERÁMICA SANTIAGO, YESOTEC SANTIAGO, TECNOLOGÍA EN YESO SANTIAGO, YESO SANTIAGO, YESO-SANTIAGO, YESOTEC-SANTIAGO, registradas en clases que hacen referencia a productos de construcción y ferretería que con la denominación “Santiago” son reconocidos en el rubro.

Agrega que de entregarse el nombre de dominio **FSANTIAGO.CL** a **FERRETERIA SANTIAGO S.A.,** el público consumidor no podrá diferenciar entre productos de ferretería vendidos por la contraparte o por **CERÁMICA SANTIAGO S.A.**, pues será inducido a creer que los productos en venta en la página web www.fsantiago.cl son de aquellos comercializados por la segunda solicitante.

Indica asimismo que el nombre de dominio en disputa no está en uso, lo que revelaría la falta de interés en el mismo de FERRETERIA SANTIAGO S.A., lo que le daría un mejor derecho al segundo solicitante a su respecto, quien ha inscrito el nombre FSANTIAGO.CL para la venta de productos de construcción y ferretería que incluyan la expresión “Santiago”, pues “Santiago” y “Cerámica Santiago” son las marcas que mayores ventas generan. Refuerza la idea con la sentencia del nombre de dominio PRODIGYCHILE.CL en el cuál el árbitro concluye que el espíritu en la asignación es que los nombres de dominios sean efectivamente utilizados.

Agrega que la historia de CERÁMICA SANTIAGO S.A. está ligada a la ciudad de Traiguén, con una historia que se remonta a 1917, y que la empresa ha crecido y se ha modernizado desde entonces, con una participación actual del 60% del mercado de productos cerámicos prensados al vacío a nivel nacional,

siendo las marcas “Santiago” y “Cerámica Santiago” consumidas y conocidas desde hace décadas, por lo que FSANTIAGO.CL debe serle asignado para su uso en la identificación, promoción y comercialización de sus productos, los cuales por su calidad y niveles de inversión publicitaria han dado fama y notoriedad a las marcas.

Funda jurídicamente su solicitud en el número 23 del Reglamento de NIC Chile, que señala como causal de revocación que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre el que tiene derechos el reclamante, como indica ser el caso.

Señala de igual forma estar actuando de buena fe, fundando también su pretensión en las disposiciones civiles sobre creaciones del intelecto, las normas de la Ley 19.039 sobre propiedad industrial, el artículo 15 del Reglamento de NIC Chile sobre responsabilidad por inscripciones contrarias a las normas legales, y el artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República sobre derecho de propiedad en materia de propiedad intelectual.

Termina afirmando que la asignación al primer solicitante le causaría a CERAMICA SANTIAGO S.A. un daño irreparable tanto en lo económico como en la distintividad, por lo que pide que en definitiva FSANTIAGO.CL le sea asignado.

5.- Que el segundo solicitante acompaña a fojas 24 una impresión indicativa de que el nombre de dominio FSANTIAGO.CL está inactivo e impresiones del sitio web CERAMICASANTIAGO.CL, de fojas 25 a 29. De igual forma adjunta de fojas 30 a 41 un reporte de las marcas de la cual es titular.

6.- Que a fojas 50 comparece el primer solicitante, FERRETERIA SANTIAGO S.A., a través del abogado JOSÉ IGNACIO MERINO SILVA quien alega el mejor derecho al nombre de dominio señalando que FERRETERIA SANTIAGO S.A. es una sociedad que tiene más de 100 años dedicados abastecimiento de insumos para proyectos industriales, siendo una marca comercial reconocida en el rubro, y que ha pedido FSANTIAGO.CL en vista de procesos de modernización, optimización, diseño y marketing. Consigna que no es una empresa que haga venta directa a público, pues no dispone de locales comerciales, sino que se vale del sitio web y de vendedores.

Agrega que hoy hace uso del nombre de dominio FERRETERIASANTIAGO.CL, pero que es un nombre muy largo y poco atractivo, por lo que se está trabajando en adecuar los contenidos y procesos a FSANTIAGO.CL, que es una abreviación coherente, a diferencia de CERAMICA SANTIAGO S.A., que no tiene razones lógicas para pretender usar la letra “f” en un nombre de dominio, sino más bien CSANTIAGO.CL.

Alega que, como ambas empresas tienen en común la denominación “Santiago”, la forma de diferenciarse por las otras palabras: ferretería y cerámica, y que es habitual en Internet la simplificación de los identificadores, como es el caso de FSANTIAGO.CL, sin perjuicio del hecho de que lo ha solicitado primero que la contraparte.

Hace presente que FERRETERIA SANTIAGO S.A. se dedica a la ferretería industrial, esto es un negocio de prestación de servicios de apoyo a proyectos industriales “desde un clavo hasta un caballo” y desde esa perspectiva es más probable que CERÁMICA SANTIAGO S.A. invada su campo de negocios que viceversa. Además indica que el ámbito de la contraparte es específico: son productores de cerámica, en cambio el primer solicitante no fabrica cerámica ni comercia al menudeo.

Señala que si le causa perjuicio que FSANTIAGO.CL se le entregue a la contraparte, pues cuando los clientes buscarán la abreviatura de Ferretería Santiago, se encontrarían con Cerámica Santiago, además

de que la palabra “Santiago” está presente en múltiples dominios, como bancosantiago.cl, bolsadesantiago.cl, santiago.cl, h-dsantiago.cl, bolsantiago.cl.

Finaliza sus alegaciones indicando que uno de los principios fundamentales en materia de solución de conflictos es el denominado “First Come, First Served”, que en el caso concreto apunta a que se le asigne el nombre de dominio al primer solicitante, por lo que pide se le entregue el nombre de dominio FSANTIAGO.CL a FERRETERIA SANTIAGO S.A.

7.- Que el primer solicitante acompañó a sus alegaciones los documentos acreditativos de la titularidad de la marca “FERRETERIA SANTIAGO”, de fojas 42 a 49, los cuales no fueron controvertidos de contrario.

8.- Que a fojas 57 comparece el segundo solicitante, quien pide que se tenga presente que el fin de los nombres de dominio es informar y publicitar los productos vendidos en la web, y que la falta de interés del primer solicitante se evidencia en el no uso de FSANTIAGO.CL desde hace 8 meses. Agrega que el público consumidor se verá inducido a error al encontrarse con dos páginas que tengan el nombre “Santiago” y que comercialicen prácticamente los mismos productos.
De igual forma, reproduce parcialmente los hechos y argumentos presentes en su escrito de alegaciones de mejor derecho.

9.- Que a fojas 61 comparece FERRETERIA SANTIAGO S.A. a través de su abogado señalando que los plazos establecidos en la pauta de procedimiento arbitral, conforme al art. 64 del Código de Procedimiento Civil, han transcurrido, por lo que se ha verificado la preclusión del derecho de Cerámica Santiago S.A. para continuar el procedimiento.

Por ende concluye que el procedimiento está agotado y que no existió oposición al nombre solicitado por el primer solicitante, por lo que no existen tazones para acompañar o impugnar documentos en un procedimiento agotado.

Sin perjuicio de lo anterior, y para el caso de que el árbitro tenga una opinión diferente, observa que los documentos acompañados por Cerámica Santiago y su construcción argumental son contradictorios, pues su especialidad, ladrillo, cerámica y yesotec si bien se venden en ferreterías, ello no los constituye en ferreteros.

Agrega que la falta de uso del sitio web deriva del hecho de que se está trabajando en ella para un “ingreso fuerte”.

10.- Que a fojas 70 comparece CATALINA OTERO PÉREZ, por el segundo solicitante quien presenta un escrito de observaciones a la prueba señalando que los objetivos de CERÁMICA SANTIAGO S.A. no son sólo vender productos a través de la web, sino también evitar la dilución marcaria, por lo que entiende que la letra “f” que antecede a la denominación “Santiago” no diferencia de forma alguna una marca de otra.

Añade que la razón social Cerámica Santiago S.A. es anterior a la de Ferretería Santiago, y que goza de fama y notoriedad en el ámbito de productos para construcción.

Alega también que la contraparte no ha presentado ningún antecedente que permita inferir la veracidad de que se está trabajando en un proyecto para el nombre de dominio “FSANTIAGO.CL”, y señala también que la preclusión del derecho de CERÁMICA SANTIAGO S:A. para hacer alegaciones de mejor derecho carece de sustento legal, pues los árbitros de nombres de dominio revisten el carácter de arbitradores y

fallan de acuerdo a la prudencia y equidad, no estando obligados a guardar en sus procedimientos y fallos otras reglas que las que las partes hayan expresado en el acto constitutivo del compromiso.

Indica también que en ninguna parte del procedimiento arbitral se señala que los plazos sean fatales, citando en relación a estos puntos la obra de Patricio Aylwin Azócar "El Juicio Arbitral".

Concluye señalando que todos los registros del segundo solicitante contienen la expresión "Santiago", y que ambos se dedican al rubro de la construcción y la ferretería; y que en el caso de FSANTIAGO.CL no se incluye distintividad alguna que lo diferencia de los derechos de CERAMICA SANTIAGO S.A.

11.- Que a fojas 73 se citó a las partes a oír sentencia, lo que fue notificado a las partes a fojas 74.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que las partes en autos debaten su mejor derecho al nombre de dominio fsantiago.cl, al cual las dos partes estiman que tienen un mejor derecho por cuanto utilizan efectivamente la expresión Santiago en sus respectivas identificaciones comerciales, la primera, denominada Ferretería Santiago y la segunda Cerámica Santiago.

SEGUNDO: Que la primera solicitante funda su pretensión en que resulta natural a su empresa contar con este nombre de dominio atendida su denominación. Además justifica su interés en el mismo porque su actual denominación en el registro .cl es ferreteriasantiago.cl que le resulta menos atractiva y útil que la que solicita. Adicionalmente, esta parte detenta el registro marcario 791607, de 24 de 01 de2007, para las clases 3, 6, 7 y 9. De su parte la segunda solicitante ha esgrimido múltiples registros marcarios que incluyen la expresión Santiago, para el rubro ferretero. De esta manera esta parte invoca similitud, además de riesgos de dilución a sus marcas. Asimismo, estima que con los antecedentes que obran en autos no se acreditaría el interés legítimo de la contraria porque el dominio se encuentra en desuso.

TERCERO: Que de acuerdo a la tipología de conflictos de nombres de dominio, el conflicto de autos se enmarca dentro de aquellos que se conocen como "logical Choice", esto es, una coincidencia fortuita entre dos legítimos aspirantes al nombre de dominio, en donde ambas partes se encuentran de buena fe.

CUARTO: Que en materia de nombres de dominio, la doctrina y jurisprudencia han sentado las bases y principios para la resolución de los conflictos por la asignación y/o revocación de los nombres de dominio. Entre los principios rectores que se han identificado, uno de los principales dice relación con el derecho preferente que se asigna al primer solicitante, en caso que ambas partes detenten derechos de la misma entidad, como es el caso de autos. Este principio, que en sede de nombres de dominio se caracteriza como "first come first served", sólo podrá ser desatendido en aquellos casos que alguna de las partes acredite un mejor derecho y/o que la otra parte se encuentra de mala fe, ambos supuestos que no concurren en autos.

QUINTO: Que en cuanto al argumento de falta de interés, esgrimido por la segunda solicitante, fundado en el no uso del nombre de dominio, no podrá ser atendido en el caso de autos por cuanto en nuestro sistema nacional no se consideran sanciones por el no uso de un nombre de dominio, más aún tratándose de un dominio litigioso, en que naturalmente no es exigible al primer solicitante invertir en su desarrollo.

SEXTO: Que respecto del argumento de riesgos de dilución marcaria, esgrimidos por el segundo solicitante, no podrá ser atendido, por cuanto ambas partes detentan derechos marcarios coexistentes,

por lo que no existen antecedentes que permitan a esta árbitro, dentro de sus competencias, estimar que los derechos del segundo solicitante podrían verse afectados en el sentido que se invoca.

SEPTIMO: Que en virtud de las atribuciones que corresponden a los árbitros arbitradores, de los antecedentes que obran en autos, analizados de acuerdo a las reglas de la prudencia y la equidad, se deduce que no es factible en este caso acoger la reclamación del segundo solicitante, debiendo radicarse el dominio en el primer solicitante, por asistirle derechos de igual entidad a los del segundo solicitante.

OCTAVO: Que en todo caso, el segundo solicitante ha tenido justo motivo para litigar, por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile,

SE RESUELVE:
Asígnese el nombre de dominio fsantiago.cl al primer solicitante FERRETERIA SANTIAGO S.A., ya individualizado en autos.
Cada parte pagará sus costas.
Notifíquese a las partes y a Nic Chile. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Resolvió

Lorena Donoso Abarca
Árbitro Arbitrador

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Firman como testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia

7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar

16.386.315-4

lorena.donoso@gmail.com; caliaga@ferreteriasantiago.cl, ecanales@ferreteriasantiago.cl, rcontreras@ferreteriasantiago.cl, ventas@ferreteriasantiago.cl; cggarcia@pugaortiz.cl, j.puga@pugaortiz.cl, jpugav@hotmail.com; catalina.otero@pugaortiz.cl; jmerino@adgame.cl; fallos@legal.nic.cl