Ref. Conflicto **imaqspa.cl.** Sentencia

Partes: **COMERCIAL IMAQ SPA**
INGENIERÍA Y MAQUINARIAS S.A.

Santiago, diecinueve de mayo de dos mil catorce,

Vistos:

1.- Oficio OF. 17906, de 14 de mayo de 2013, de fojas 1, de Nic Chile, por el que se designa a la suscrita como árbitro en el conflicto por asignación del nombre de dominio **imaqspa.cl**, suscitado entre **COMERCIAL IMAQ SPA**, RUT: 76.191.939-3, representados por don Guillermo Cortés Yáñez, domiciliados en Barros Arana 1375 of. 1, Concepción, Concepción e **INGENIERÍA Y MAQUINARIAS S.A.**, RUT N° 96.886.470-K, representada por Alessandri & compañía, en la persona de doña Alejandra Espinoza, domiciliados en El Regidor 66, piso 10, Las Condes, Santiago.
2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a la audiencia de estilo de fojas 4 y su notificación a las partes de fojas 4 vta. y a Nic Chile de fojas 4 bis.
3.- Patrocinio y poder, copia de mandato judicial, delegación de poder y certificado de título de abogada, presentados por el representante del segundo solicitante, todo lo cual consta de fojas 5 a 9.
4.- Acta de audiencia de fojas 10, realizada con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante. No siendo posible el llamado a conciliación, se fijó la pauta de procedimiento arbitral, lo que fue notificado personalmente al compareciente y por correo electrónico al ausente como consta a fojas 11.
5.- Alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 13 en que solicita la asignación del nombre de dominio en disputa, en atención a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Señala que el día 15 de noviembre de 2012 el primer solicitante solicitó el nombre de dominio en disputa, y con fecha 14 de diciembre de 2012 el segundo solicitante hizo lo propio, basado en el mejor derecho que tiene esa parte, por cuanto el nombre de dominio incluye la expresión por la cual sus productos y/o servicios son distinguidos en el comercio, siendo además su razón social y una marca comercial de su propiedad. Hace una síntesis de su historia, señalando que IMAQSA o Ingeniería y Maquinarias S.A. es una empresa chilena que representa y distribuye maquinarias y equipos para la industria nacional, agregando que dada su calidad, experiencia y capacidad de sus profesionales, puede concretar proyectos de forma rápida en diversas áreas, como la agroindustria, embalajes, alimentos, bebidas, cemento, minería, plásticos, pesquera, puertos, cosmética, farmacéutica y de control de calidad, permitiéndole ofrecer un servicio integral, participando en todas las etapas hasta la materialización de los proyectos, gracias a la asociación con diversas empresas, encontrándose más información en imaqsa.cl.
Señala el segundo solicitante que ha protegido el nombre de su empresa, mediante registros y solicitudes de marca comercial, todos a nombre de Ingeniería y Maquinarias S.A. entre los que destaca: i.- N° Reg. 675.659, DIMAQSA, clase 35; ii.- N° Reg. 658.685, I IMAQSA, clase 38; iii.- N° solicitud 1.045.696, DIMAQSA, clase 16; iv.- N° Reg. 876.009, I IMAQSA, clase 16; v.- N° solicitud 1.045.499, I IMAQSA, clase 38; vi.- N° Reg. 914.541, I IMAQSA, clase 35; vii.- N° Reg. 678.935, IMAXSA, clase 38; viii.- N° Reg. 662.523, DIMAQSA, clase 16. Además señala que es titular de los nombres de dominio imaqsa.cl, imaq.cl, imaqltda.cl y dimaqsa.cl.
De lo anterior desprende que tiene derechos de propiedad industrial preexistentes respecto del signo "IMAQSA", por lo que no considera factible que exista un nombre de dominio que también tenga como elemento principal ese signo, diferenciado sólo por una letra con un titular distinto al segundo solicitante, sin que se produzca una confusión y error en los usuarios de Internet, quienes asociarán el dominio imaqspa.cl al segundo solicitante, agregando que la sustitución de SA por SPA no es suficientemente diferenciador respecto de todas las marcas y nombres de dominio de esa parte. Así, si bien hay una diferencia gráfica, fonéticamente es parecida, y tiene un nivel de diferenciación suficiente. Es la sección inicial de la expresión IMAQ la que le da distintividad, no siendo la alteración efectuada suficiente como para sostener que el primer solicitante tiene un mejor derecho.

Agrega que los registros y solicitudes marcarios y nombres de dominio de su titularidad son argumentos que le dan un mejor derecho, y que para que aplique en este caso el principio "first come, first served" es imperativo que la contraria pruebe que cuenta con un mejor derecho, lo cual se acreditaría a través del uso del signo IMAQSPA en un mercado diferente al de Ingeniería y Maquinarias S.A. ha protegido y tiene derechos exclusivos y excluyentes, según la Constitución y la ley de Propiedad Industrial, exclusividad que debe ser respetada en Internet y en los procesos de asignación de nombre de dominio de Nic Chile.
Agrega que su marca comercial IMAQSA es una abreviación de su razón social, Ingeniería y Maquinarias S.A., lo que demuestra la importancia de ese signo para esa parte, al ser conocido en el comercio. Agrega que la protección que el segundo solicitante le ha dado a los referidos signos contrasta con la situación de la otra parte, dado que no tiene derecho alguno sobre el signo IMAQSPA desde el punto de vista del derecho de Propiedad Industrial. Agrega que son evidentes las coincidencias gráficas y fonéticas entre los términos en conflicto, al sólo sustituir la expresión SA por SPA.
Agrega que su marca comercial está siendo efectivamente usada en el mercado, que ha invertido tiempo y dinero en incorporarla y posicionarla en el rubro de las maquinarias pesadas, y ha forjado una relación con los consumidores de sus productos y servicios. Esto configuraría un mejor derecho a favor de esa parte, que rompe el principio del "First come, first served".
Reitera el riesgo de confusión en el público consumidor y sus consecuencias, en tanto que disminuiría las cualidades distintivas de su marca, se produciría un desvío de cibernautas que busquen productos de esa parte afectando su actividad comercial, desarrollada desde hace largos años.
Se refiere luego a la relación existente entre las marcas comerciales y los nombres de dominio, en cuanto tanto en el Derecho Comparado, la normativa nacional vigente y la jurisprudencia existe ese vínculo, dado el rol identificador y distintivo de los productos y/o servicios que una empresa o persona ofrece en el mercado, por lo cual debe considerarse esa situación respecto a un signo distintivo que se encuentra íntegramente contenido en el dominio solicitado, al fallar la controversia. Sostiene al respecto que la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN) se reconoce como aspecto fundamental al fallar este tipo de casos la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, al señalar que se considerarán como fundamentos para iniciar la disputa de un nombre de dominio si "a) El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos", siendo esos mismos criterios los recogidos en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, por lo que se vulneraría el Reglamento y los criterios determinados por ICANN y reconocidos por la Reglamentación de Nic Chile, en caso de otorgar el dominio a la contraria. Reitera el riesgo de error y confusión en el público.
Señala luego que los nombres de dominio son una verdadera "dirección electrónica", que busca identificar personas, agrupaciones y/o empresas en Internet de forma fácil, rápida y eficiente, por lo que los internautas tienen la legítima expectativa de encontrar en Internet a esa organización. Además, al determinar el espacio en Internet en el que se encuentra ubicado un determinado sujeto, los consumidores hacen una asociación cognitiva entre un nombre de dominio y la designación que individualiza a una persona, organización o empresa, por lo que hay una especie de fe pública en que el nombre de dominio de un determinado sujeto tendría correspondencia con el nombre o actividad que lo individualiza y distingue en el mercado. Por esto, según el segundo solicitante, es importante designar correctamente un nombre de dominio, que se ha traducido en la creación del Reglamento de Atribución, que permite transparencia, equidad y justicia al asignar nombres de dominio.
Concluye que de otorgarse el dominio a su contraparte se violarían las normas de asignación de nombres de dominio CL, sus derechos de propiedad industrial, todo lo que generará confusiones y errores por parte de los consumidores y por tanto dicha solicitud debe ser calificada como abusiva por lo que solicita la asignación de imaqspa.cl al segundo solicitante, Ingeniería y Maquinarias S.A.
6.- Que para acreditar su mejor derecho, el segundo solicitante acompañó la siguiente prueba documental: a) De fojas 21 a 34 acompaña impresiones obtenidas del sitio web imaqsa.cl, en que se aprecia la información relativa a la actividad comercial de esa parte y de los servicios que ofrece al mercado; b) De fojas 35 a 38 constan impresiones de certificados de inscripción de nombres de dominio, emanados de Nic Chile, en que se detallan las siguientes inscripciones a nombre de Ingeniería y Maquinarias S.A., como se señala a continuación: i.- imaq.cl, inscrito con fecha 03.04.2013; ii.- imaqsa.cl, inscrito con fecha

06/04/2013; iii.- imaqltda.cl, inscrito con fecha 03.04.2013; iv.- dimaqsa.cl, inscrito con fecha 08/10/2011; c) De fojas 39 a 47 constan impresiones de certificados emanados del INAPI, en que constan diversos registros y solicitudes de nombre de dominio, detallados en el punto 5 de la presente sentencia arbitral, excepto la solicitud de marca ante el INAPI N° 1.045.696.

7.- A fojas 48 se proveyó la demanda arbitral del segundo solicitante, dándosele traslado a la contraria y por evacuado el trámite de alegaciones de mejor derecho en rebeldía del primer solicitante, abriéndose el plazo de contra argumentaciones, lo que se notificó por correo electrónico, como consta a fojas 49.

8.- A fojas 50 se tuvo por evacuado el trámite de contra argumentaciones en rebeldía del primer solicitante, abriéndose la etapa de observaciones a la prueba rendida en autos, lo que se notificó por correo electrónico, como consta a fojas 51.

9.- A fojas 52 el segundo solicitante hizo observaciones a la prueba rendida en autos, señalando que la impresión de la página web del segundo solicitante, da cuenta de su actividad comercial, el uso que se le da a la marca IMAQSA, la forma en que lo usa y el riesgo de confusión en los consumidores. Agrega que las impresiones de Nic Chile que dan cuenta de la titularidad de diversos nombres de dominio, demuestran el interés de esa parte en proteger sus intereses de propiedad industrial sobre la marca IMAQSPA.

Señala luego que los certificados marcarios acompañados, acreditan la titularidad de registros marcarios sobre marcas de esa parte, tanto de productos como de servicios, siendo todas expresiones semejantes al nombre de dominio disputado en autos, con el consecuente riesgo de asociación del nombre de dominio con el segundo solicitante, creando una falsa expectativa de estar ante un sitio del segundo solicitante, no siendo de esta manera. Agrega que según los documentos y antecedentes presentados, es lógico el riesgo de confusión en los consumidores, disminuyendo las cualidades distintivas de la marca y provocando un desvío evidente de cibernautas, generando graves perjuicios, como ha explicitado en su demanda de asignación de nombre de dominio.

10.- A fojas 54 se tuvieron presentes las observaciones a la prueba efectuadas por el segundo solicitante, y atendido el estado procesal de la causa, pasaron los antecedentes para fallo, lo que se notificó por correo electrónico, como consta a fojas 55.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Atendida la naturaleza y funcionamiento de la Red Internet, los nombres de dominio se han constituido en elementos centrales para permitir su funcionalidad, por cuanto cumplen una función mnemotécnica que resulta esencial para la identificación y localización de las personas y entes que se desenvuelven y desarrollan sus actividades cotidianas en el entorno virtual.

SEGUNDO: Que en los conflictos por asignación de un nombre de dominio se hace necesario determinar cuál de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio. En el caso de autos, el segundo solicitante hace valer que su denominación comercial corresponde exactamente al nombre de dominio en disputa. Siendo así, resulta especialmente necesario que el otro solicitante, aun cuando sea el primer peticionario, acredite la buena fe en su solicitud y lealtad en el tráfico civil o mercantil.

TERCERO: Que la importancia que ha adquirido la Internet en las estrategias de trademarketing trae aparejado que se atribuya cada vez más importancia a los nombres de dominio como signos identificadores de los productos, servicios e incluso personas que se desenvuelven en la Red, sin embargo esta cualidad no ha alcanzado aún reconocimiento legislativo en cuanto a los derechos exclusivos de los titulares de propiedad intelectual, industrial o incluso patronímico, sin perjuicio de constituir éstos elementos a los cuales deberemos atender, en la medida que un uso indiscriminado o abusivo de los mismos pueda inducir a error a los usuarios de la Red Internet o incluso pueda causar perjuicios a quienes teniendo legítimas aspiraciones de inscribirlos a su nombre, vean afectados sus derechos por inscripciones previas, que haciendo abuso del derecho a contratar el servicio de inscripción y mantenimiento del nombre bajo un determinado ccTLD, inscriban un nombre de dominio en la expectativa que por el sólo hecho de ser titulares de la primera inscripción se aplique en su favor el principio de “first come, first served”, aforismo técnico que viene a recoger el ya conocido aforismo jurídico “prior in tempore prior in iure”, que en esta materia se ve potenciado por cuanto “el primero que llega es el único servido”, sin siquiera efectuar alguna labor intelectiva o material en pos de argumentar y menos aún acreditar s mejor derecho.

CUARTO: Que sin perjuicio de reconocer la fuerza del aforismo en comento, es menester además reconocer que la simple inscripción de un nombre de dominio que es idéntica a la denominación de una persona jurídica distinta, que asimismo es titular de la marca IMAQ de acuerdo a los siguientes registros: i.- N° Reg. 675.659, DIMAQSA, clase 35; ii.- N° Reg. 658.685, I IMAQSA, clase 38; iii.- N° solicitud 1.045.696, DIMAQSA, clase 16; iv.- N° Reg. 876.009, I IMAQSA, clase 16; v.- N° solicitud 1.045.499, I IMAQSA, clase 38; vi.- N° Reg. 914.541, I IMAQSA, clase 35; vii.- N° Reg. 678.935, IMAXSA, clase 38; viii.- N° Reg. 662.523, DIMAQSA, clase 16. Además señala que es titular de los nombres de dominio imaqsa.cl, imaq.cl, imaqltda.cl y dimaqsa.cl.

QUINTO: Que de su parte, el primer solicitante, pese a habérsele notificado por carta certificada en repetidas oportunidades, incluso bajo apercibimiento de tenérselo por desistido, no ha comparecido en estos autos, lo que nos hace presumir fundadamente la falta de interés en la asignación definitiva de ese nombre de dominio. Asimismo, esta parte no ha activado el nombre de dominio, por lo que malamente podría apreciarse si los usos que pretende dar al nombre de dominio son compatibles con los derechos de la contraria.

SEXTO: Que en estas circunstancias, habrá de acogerse la demanda del segundo solicitante, asignando a esta parte el nombre de dominio imaqspa.cl, sin perjuicio que no habiendo antecedentes en autos de que el primer solicitante haya registrado el dominio de mala fe, habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

En virtud de los argumentos antes señalados y visto además lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio imaqspa.cl al segundo solicitante **INGENIERÍA Y MAQUINARIAS S.A.**, ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile en la forma establecida en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Resolvió:

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Lorena Donoso Abarca

Firmado digitalmente por Lorena Donoso Abarca
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso Abarca, o, ou=Abogado - Arbitro, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2014.05.19 16:34:49 -04'00'

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia
7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc. fallos@legal.nic.cl; lorena.donoso@gmail.com; actuarionic@gmail.com; gcortes@imaqspa.com; lgaticastyle@gmail.com, dominios@alessandri.cl; dominiosalessandri@tecnolex.cl; adavis@alessandri.cl