Ref. sentencia arbitraje en conflicto por la inscripción del nombre de dominio institutoinarco.cl

PARTES: Gerente DAVID LEONARDO RUZ REINOSO CONSTRUCTORA INARCO S.A

Santiago, a veintitrés de enero de dos mil ocho

**VISTOS** 

- 1° Que por Oficio 0F08084 de Nic Chile, de fecha 03 de octubre de 2007 designó a la suscrita como árbitro arbitrador en los autos por conflicto por asignación del nombre de dominio **institutoinarco.cl** suscitado entre Gerente DAVID LEONARDO RUZ REINOSO, RUT: 08.837.317-0, domiciliado en Los Alerces 3032, Ñuñoa, Santiago y Constructora Inarco S.A. Rep. por Silva & Cia. CONSTRUCTORA INARCO S.A., domiciliada en Av. El Cóndor N° 600, Piso 5 Huechuraba Chile RUT: 96.513.310-0, representado por doña Johanna Calderon, domiciliada en Hendaya N°60, Piso 4, Las Condes, Santiago.
- 2° Que por comunicación de fojas 3 se aceptó la designación, jurando desempeñar fielmente el encargo, en el menor tiempo posible, y se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, lo cual fue notificado a las partes como consta a fojas 4, 5 y 5 vta.
- 3° Que a fojas 19 consta realización de la primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento con la sola comparecencia del segundo solicitante. No siendo posible el llamado a conciliación se procedió derechamente a la fijación del procedimiento arbitral, lo cual fue notificado personalmente al compareciente y por correo electrónico al ausente, como consta a fojas 20.
- 4° Que a fojas 21 el representante del segundo solicitante, abogado Rodrigo león Urrutia, presenta su escrito de alegaciones de mejor derecho. En cuanto a los Hechos sostiene que habiendo solicitado ambas partes el registro del mismo nombre de dominio y luego que no prosperara la mediación contemplada en los artículos 1 y 2, del Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje del reglamento de Nic Chile, se procedió a la designación del árbitro respectivo por NIC CHILE, el cual dictó las normas de procedimiento para el presente arbitraje.

Luego se hace cargo de los criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio, aludiendo a que la Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico se refiere a que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Estima que esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de su mandante, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la Internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.

Apela que este caso no sea evaluado conforme a una aplicación simplista del principio "First Come First Served", que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. Hace presente que según entiende afortunadamente, los criterios que estarían aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas allá del miope criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los

ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada y solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Señor Arbitro, no sea víctima de la trampa "first to file" que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.

Agrega luego que para comprender la legitimidad de la pretensión de su mandante, resulta fundamental señalar que nuestro cliente es una destacada y ampliamente posicionada empresa. Agregando que dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por su mandante, éste se ha preocupado de resquardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro. En este sentido, señala, y con el objetivo de obtener un adecuado resquardo, protegió como marcas comerciales, de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto INARCO. Al respecto enumera el siguiente listado de registros marcarios de los cuales es titular su representado: a) Denominación: INARCO, Nº de Registro: 695532, fecha de registro: 17-06-2004, Clase: 37; b) Denominación: INARCO, Nº de Registro: 729000, Fecha Registro: 11-07-2005, Clase: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; c) Denominación: INARCO, Nº de Registro: 723622, Fecha Registro: 21-04-2005, Clase: 39; d) Denominación: INARCO, Nº de Registro: 705217, Fecha Registro: 06-10-2004, clase: 36; e) Denominación: INARCO, Nº de Registro: 703202, Fecha Registro: 13-09-2004, Clase: 35; f) Denominación: INARCO, Nº de Registro: 703203, Fecha Registro: 13-09-2004, Clase: 42; g) Denominación: INARCO, Nº de Registro: 703204, Fecha Registro: 13-09-2004, Clase: 37; h) Denominación: INARCO, Nº de Registro: 703205, Fecha Registro: 13-09-2004, Clase: 19; i) Denominación: INARCO, Nº de Registro: 703206, Fecha Registro: 13-09-2004, Clase: 6; Denominación: INARCO, Número de Registro: 703207, Fecha Registro: 13-09-2004, Clase: 6; j) Denominación: INARCO, Número de Registro: 703208, Fecha Registro: 13-09-2004, Clase: 19; k) Denominación: INARCO, Número de Registro: 703209, Fecha Registro: 13-09-2004, Clase: 35: I) Denominación: INARCO, Número de Registro: 703210, Fecha Registro: 13-09-2004, Clase: 42; m) Denominación: INARCO, Número de Registro: 705218, Fecha Registro: 06-10-2004, Clase: 36; n) Denominación: INARCO, Número de Registro: 727970, Fecha Registro: 21-06-2005, Clase: 39

Hace presente que de dichos registros se desprende que su cliente ha buscado sus activos marcarios en forma principal, en lo que respecta a la expresión INARCO, que se incluye en su razón social, lo que acreditaría que su mandante ha protegido su capital intelectual y comercial a través de una gran cantidad de registros marcarios de su marca INARCO y con registros marcarios específicos de su marca INARCO. Por ello estima claro que de asignarse el dominio a la contraria habrá confusión entre el público consumidor pues estimarán que el nombre de dominio INSTITUTOINARCO.CL es de su representada.

Sostiene que En su opinión este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico, en tanto que el nombre de dominio INSTITUTOINARCO.CL se identifica inequívocamente con su mandante y sus marcas comerciales INARCO, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a su mandante. Por ello considera que no se puede permitir fomentar este tipo de actividades que destruye la concepción original del sistema DNS cual es su funcionamiento en base al principio de buena fe y legalidad.

Invoca el artículo 14 artículo del reglamento NIC CHILE, el cual señala: "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente".

Asimismo alude al artículo 22, haciendo presente que si bien está en el acápite de la revocación, sugiere revisar y rescatar su espíritu, en cuanto abona la tesis de su mandante.

Reitera luego que la problemática de la dilución de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos que esa parte ha registrado. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. Considera que esto se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica.

Por último, hace presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado, hecho que estima se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria. Enfatiza que el uso que se le pueda dar al dominio INSTITUTOINARCO.CL puede generar consecuencias económicas para su cliente, pero también de confusión para el público y la sociedad chilena en general, lo que no puede admitirse en ningún caso.

Concluye que de acuerdo a lo planteado, estima fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado y sociedad chilena respecto de la procedencia empresarial y oficial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto INSTITUTOINARCO.CL, dado que los consumidores la identificaran con su mandante. Agrega que, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo que estima que la contraria no posee un derecho equivalente al suyo. En suma, buena fe, interés legítimo y marcas registradas, y presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, y orden público, todos los elementos que aduce para sostener que su mandante se perfila como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

En razón de dichas consideraciones y de las facultades que el reglamento del ha dotado a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, solicita se conceda el registro del nombre de dominio INSTITUTOINARCO.CL a su representada, en razón de los antecedentes de hecho y de derecho antes relacionados.

5º Que esta parte, a efectos de acreditar su mejor derecho rindió prueba documental consistente en a) Listado de marcas comerciales que incluyen la expresión INARCO de titularidad de su cliente de fojas 34 a 4, documentos inobjetados de contrario.

6º Que a fojas 49 se dio traslado a la primera solicitante de las alegaciones de mejor derecho, conjuntamente con la citación de los documentos presentados por dicha parte, lo cual fue notificado por correo electrónico como consta a fojas 50.

7º Que a fojas 51 se citó a las partes a oír sentencia.

## CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la primera solicitante, no obstante haber sido emplazada conforme establece el Reglamento de Nic Chile, no se apersonó en autos ni allegó antecedente alguno. Asimismo, se ha constado que a la fecha de esta sentencia en nombre de dominio se encuentra inactivo, pese a lo establecido en el reglamento de Nic Chile en tanto faculta al primer solicitante para utilizarlo no obstante existan conflictos pendientes de resolución.

SEGUNDO: Que atendido el no uso del nombre de dominio no es posible pronunciarse respecto de si el uso que esta parte desea hacer del mismo atenta o no contra derechos de terceros, especialmente del segundo solicitante, por lo que no podremos pronunciarnos a este respecto. Sin perjuicio de lo anterior, habrá de analizar si el solo hecho de la inscripción puede afectar los derechos del segundo solicitante, conjuntamente

con el análisis respecto de cuál de las partes detenta un mejor derecho al nombre de dominio en conflicto, en el caso que no sea procedente en el caso de autos la aplicación del principio first come first served.

TERCERO: Que a estos efectos, y en primer lugar habrá de resolverse sobre si en el caso de autos podrá aplicarse el principio de first come first served. A los efectos habrá de considerar que este principio es una manifestación actualizada del viejo aforismo prior in tempore, prior in iure, con lo cual no constituye una entelequia ideada por el mundo tecnológico como argumenta la segunda solicitante ingenieros, ni menos una trampa en la cual puedan caer los árbitros habilitados para la resolución de estos conflictos. Siendo así y en todo caso, este principio representa una norma de clausura del sistema de resolución de conflictos, en el sentido que habrá de aplicarse en aquellos casos en los que ambas partes se encuentren en igualdad de condiciones y derechos.

CUARTO: En primer lugar, respecto al interés de las partes en el nombre de dominio en disputa, en autos se ha acreditado por el segundo solicitante que tiene un interés legítimo, que su inscripción no la realiza en perjuicio de terceros y que el dominio solicitado se condice con su actividad principal e integra elementos que le identifican en el mundo real, que busca proyectar al mundo virtual, buscando una identificación que le permita potenciar la inversión que ya ha realizado. De su parte, la no comparecencia de la primera solicitante, sumada al no uso del nombre de dominio, podría ser considerada una falta de interés en la solicitud.

QUINTO: Ahora bien, en cuanto a si las partes se encontrarían en igualdad de derechos, la segunda solicitante ha acreditado que posee registros marcarios sobre el signo INARCO, y de su parte la primera solicitante no ha acreditado detentar derecho alguno sobre dicha expresión, ni ninguna otra relacionada al nombre de dominio en disputa, ello nos lleva a considerar que las partes no se encuentran en igualdad de condiciones y derechos, por lo que nos será posible aplicar en autos el principio first come first served en análisis.

SEXTO: Que de los antecedentes que obran en autos, analizados conforme a las reglas de la equidad y la prudencia, habrá de entenderse que a la segunda solicitante asiste un mejor derecho al nombre de dominio solicitados, debiendo en definitiva consolidarse el dominio en esta parte.

SEPTIMO: Que en todo caso no consta en autos que la primera solicitante haya litigado temerariamente 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 del registro de nombres de dominio .cl o Reglamento de NIC Chile,

## SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio dominio institutoinarco.cl a la segunda solicitante CONSTRUCTORA INARCO S.A. Rep. por Silva & Cia ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

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

Hecho, remítanse los autos a Nic Chile para su ejecución.

Resolvió

Arbitro Habilitado Nic Chile	
Carlos Reusser Monsàlvez Actuario	
Sentencia dictada ante los testigos de actuación	
José Francisco Lechuga Guerrero 13.828.775-0	Romina Chávez Fica 16.004.256-7
Cc. fallos@legal.nic.cl; ldonoso@uchile.cl; druz@ubolimail@nameaction.com; registros@nameaction.com	variana.cl; wziller@dyzmedia.cl; dominios@silva.cl;