SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

procobrechile.cl

Santiago, miércoles catorce de enero de dos mil nueve.-VISTOS:

Con fecha veintiuno de julio de dos mil ocho, la Institución Centro Chileno de Promoción del Cobre, domiciliado en Santo Domingo 550, 2º, Santiago, representado por don Bernardo Serrano Spoerer, domiciliado en Av. Alonso de Córdova Nº 5151, 8º Piso, Las Condes, Santiago, solicitó ante NIC Chile la revocación de la inscripción del nombre de dominio "procobrechile.cl", inscrito a nombre de Álvaro Alfredo Andueza Sagredo, mismo contacto administrativo, cuya profesión u oficio se ignora, domiciliado en Santa Inés 01580, Quinta Normal, Santiago, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 9640 de 15 de septiembre de 2008 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre demanda de revocación del referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar respectivamente su solicitud y demanda de autos, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el demandante, según consta en autos, no produciéndose avenimiento.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1

sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

Se dio traslado a la demandada del libelo presentado en autos por el término de 12 días.

A fs. 44, se tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la demandada y se recibió la causa a prueba y se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos: 1) "Existencia y hechos que constituyen el derecho que se reclama sobre el nombre de dominio procobrechile.cl" y 2) "Mala fe del demandado".

A fs. 55, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha veintiuno de julio de dos mil ocho, la Institución Centro Chileno de Promoción del Cobre, domiciliado en Santo Domingo 550, 2º, Santiago, representado por don Bernardo Serrano Spoerer, domiciliado en Av. Alonso de Córdova Nº 5151, 8º Piso, Las Condes, Santiago, demandó ante NIC Chile la revocación de la inscripción del nombre de dominio "procobrechile.cl", inscrito a nombre de Álvaro Alfredo Andueza Sagredo, mismo contacto administrativo, cuya profesión u oficio se ignora, domiciliado en Santa Inés 01580, Quinta Normal, Santiago, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL". Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado por éllas en Nic Chile, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento, concurrió sólo el demandante, según consta en autos, sin que se produjera avenimiento. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,

se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Que la parte demandante expresa en su libelo que el nombre de dominio "procobrechile" no es el producto del ingenio del demandado ni obra de la casualidad, sino que ha sido solicitado abusivamente y de mala fé por el demandado don Alvaro Andueza Sagredo, quien habría inscritó el nombre de dominio procobrechile.cl sin su consentimiento, ni conocimiento, y que es el creador y propietario de la marca PROCOBRE, registros marcarios 530.478 y 530.479, para las clases 16, 38 y 41. Asimismo, titular de los nombres de dominios procobre.cl y procobre.org

Añade que "Procobre Chile" sería el nombre por el cual se reconoce al "Centro Chileno de Promoción del Cobre", organización sin fines de lucro, creada en 1989 y perteneciente al Internacional Cooper Association y que su objeto principal es promocionar los usos del cobre a nivel local e internacional, otorgando como consecuencia un mayor valor a este mineral.

Afirma que sería palmaria la similitud gráfica y fonética existente con sus marcas y dominios, lo cual obviamente produce confusión entre los consumidores de los servicios del Centro Chileno de Promoción del Cobre.

Que, a mayor abundamiento, el contenido del sitio procobrechile.cl adolece de notables errores técnicos que se cristalizarían en un desprestigio para él y de la industria del cobre en general.

Señala que esta demanda se originaría en la inscripción abusiva y de mala fé realizada por el demandado.

A continuación expone los requisitos que señala el Art. 22 de la Reglamentación de Nic Chile sobre la revocación de los nombres de dominio.

Afirma que por consiguiente, la inscripción del nombre de dominio sublite sería abusiva al reunirse todos los elementos descritos en el artículo 22 de la Reglamentación de Nic Chile; y de mala fé al perturbar los servicios que presta y por atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web, creando confusión entre los consumidores de los servicios de mi representado.

Agrega que los hechos antes referidos importarían un aprovechamiento ilícito de la fama de su signo distintivo y que, las buenas costumbres, impondrían normas mínimas de respeto mutuo, normas éstas que impiden que una persona registre para sí un nombre de dominio igual o extremadamente similar al de otra, toda vez que con ello se causa un considerable daño al creador del signo, ya que se le privaría de su poder identificatorio.

Expresa también, que los nombres de dominio estarían cobrando cada vez mayor relevancia, puesto que nadie quiere verse excluido de la llamada "nueva economía" y las instituciones en general están buscando ofrecer sus productos o servicios a través de Internet, lo que les permite abarcar, no sólo el mercado local, sino que sirve como una verdadera plataforma para acceder al mercado internacional, constituyéndose en una importante herramienta de marketing y comercialización para empresas e instituciones que pretenden hacer de Internet un nuevo campo para sus negocios o prestación de sus servicios.

Agrega que por ello, sería de crucial importancia el que tanto se reconozca su mejor derecho sobre el nombre de dominio en litigio, en tanto contiene el nombre que lo identifica y lo haría conocido para la generalidad de los usuarios y consumidores y que de esta manera el que él pertenezca a un tercero, crea una confusión y engaño no permitido por la ley.

Finalmente expresa que con los antecedentes antes expuestos quedaría plenamente acreditado, que al concederse el nombre de dominio "procobrechile.cl" el demandado podría obtener un aparente título de legitimidad sobre un acto ilícito realizado a sabiendas, que importa el aprovechamiento de la creación intelectual ajena y que le causaría daños y perjuicios como titular del nombre de la institución aludida y de las famosas marcas comerciales registradas, infringiéndose así la prohibición establecida en los artículos 20 y siguientes del Reglamento de NIC Chile.

TERCERO: Que la parte demandada no contestó la demanda.

CUARTO: Que sólo la parte demandante rindió prueba y acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario los siguientes documentos: 1) Impresos

desde la página del Departamento de Propiedad Industrial de los Registros Nº 530.478, marca PROCOBRE, para productos de la clase 16 y del Registro Nº 530.479, para la marca PROCOBRE, servicios de la clase 38 y 41. 2) Inscripción del nombre de dominio procobre.cl. 3) Pagina web procobre.org. 4) Pagina procobrechile.cl bajo el apercibimiento del artículo 346 Nº 3. 5) Folleto de publicidad. 6) Aviso de Procobre. 7) Impreso de la pagina web de Nic Chile donde consta que el nombre de dominio "procobre.cl", se encuentra inscrita a nombre del demandante. 8) Comunicación oficial en la página web procobre.org, sobre el nombre de dominio cuya revocación se pide "procobrechile.cl".

QUINTO: Que según consta en autos, el Instituto demandante se denomina "Centro Chileno de Promoción del Cobre" y que a su vez es el nombre por el cual se le reconoce. Que es una organización sin fines de lucro, creada en 1989 y perteneciente al Internacional Cooper Association y que su objeto principal es promocionar los usos del cobre a nivel local e internacional, otorgando como consecuencia un mayor valor a este mineral.

Que ninguno de estos hechos fue contradicho por el demandado, ya que no contestó la demanda.

SEXTO: Que consta igualmente de los documentos acompañados por el demandante, que es dueño de la marca comercial "Procobre" desde el año 1998, es decir, más de ocho años de antigüedad en relación a la fecha de presentación de su solicitud por parte del demandado del nombre de dominio en litigio. Que el actor es dueño de los nombres de dominio "procobre.org" y " procobre.cl", éste último de fecha anterior al nombre de dominio sublite.

SEPTIMO: Que la denominación "procobre" por tanto, es asociada con el nombre de un Instituto cuyo objetivo principal es la promoción del mineral cobre y sus usos, tanto a nivel local, como internacional y que, a mayor abundamiento, la palabra "Chile" que contiene el nombre de dominio cuya revocación se pide, no otorga distintividad alguna.

OCTAVO: Que la acción intentada en autos tiene por objeto la revocación de la inscripción del nombre de dominio "procobrechile.cl".

Que según preceptúa el art. 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, dicha acción para hacer efectiva la revocación planteada, debe cumplir con uno de estos dos requisitos, que la inscripción del respectivo dominio sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe.

NOVENO: Que se considera abusiva cuando concurren las tres condiciones que allí se indican, lo que se cumple en el caso de autos, ya que el nombre de dominio en conflicto, es engañosamente similar a la marca comercial "Procobre" y al nombre por el cual es públicamente conocido el Instituto demandante, ya que la palabra "Chile", no le otorga una distintividad suficiente Que igualmente no consta en autos derechos legítimos del asignatario sobre el nombre de dominio de la litis, y es utilizado de mala fe, ya que perturba, afecta los negocios del actor, creando confusión con el nombre del demandante y demás derechos del mismo, y atrayendo con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web.

Que en consecuencia, conforme al mérito de autos, a lo sostenido por el actor en la etapa de discusión, prueba rendida y a la rebeldía del demandado, se colige que se cumplen los requisitos que la normativa sobre la materia dispone para revocar la inscripción del nombre de dominio "procobrechile.cl"

DECIMO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que se configura en la especie las causales de revocación de la inscripción del demandado del nombre de dominio "procobrechile.cl".

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en el N º 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se acoge la demanda interpuesta por el "Centro Chileno de Promoción del

Cobre" y se revoca la inscripción del nombre de dominio "procobrechile.cl" a nombre del demandado don Álvaro Alfredo Andueza Sagredo, con costas.

II.- NIC Chile procederá a transferir el dominio de "procobrechile.cl" al demandante, previo cumplimiento por éste de los requisitos de asignación.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución por correo electrónico en su oportunidad, para los fines correspondientes. —

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 49 – 2008.