Fallo arbitral por dominio "senco.cl"

COMPAÑÍA ELABORADORA DE METALES S.A.

-V-

SENCO PRODUCTS INC.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, 16 de Diciembre de 2008

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio OF08899, de 4 de Agosto de 2006, que rola fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto relativo a la inscripción del nombre de dominio "senco.cl"

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes de dicho conflicto **COMPAÑÍA ELABORADORA DE METALES S.A.**, representada por doña Sandra Seguel, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2711 piso 19, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "senco.cl", el cual pidió a su favor con fecha 15 de Enero de 2008, a las 21:07:31 horas GMT y, **SENCO PRODUCTS INC.**, , representada por doña Alejandra Espinoza, ambos domiciliados para estos efectos en El Regidor 66, piso 10, comuna de Las Condes,

Santiago, quién tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "senco.cl", el cual pidió en su favor con fecha 04 de Febrero de 2008, a las 20:27:47 horas (GMT).

TERCERO: Que por resolución de fecha 14 de Agosto de 2006, que rola a fojas 5, de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo lealmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido la audiencia para el día 05 de Mayo de 2008, a las 16:30 horas, para convenir las reglas de procedimiento.

CUARTO: Que el día 05 de Mayo de 2008, tuvo lugar el comparendo con asistencia del primer solicitante COMPAÑÍA ELABORADORA DE METALES S.A. (CEMCO S.A.), representada por Sargent & Krahn en la persona de la abogado don Eduardo Lobos Vajovic, según se acreditó, y del segundo solicitante SENCO PRODUCT INC., representada por Alessandri y Compañía, en la persona del abogado doña Andrea Dawson Ahumada, según se acreditó, procediendo a fijar, el árbitro y las partes, las normas de procedimiento por las cuales se regiría el conflicto, todo lo cual consta en el acta levantada al efecto y que rola a fojas 9 de autos.

QUINTO: Que por resolución de fecha 05 de Mayo de 2008, se notificó a las partes las resoluciones dictadas en la audiencia realizada el día 05 del mismo mes y año.

SEXTO: Que mediante escrito que rola a fojas 25, la parte de SENCO PRODUCTS INC., demandó la asignación del nombre de dominio senco.cl, aduciendo en su favor los siguientes argumentos de hecho y derecho que continuación se detallan:

1. Que la mandante es un empresa norteamericana que cuenta con filiales en Colombia (1995) y Argentina (2006) y desde acá ha

- logrado ingresar a los demás mercados latinoamericanos, incluyendo Chile.
- Que la industria se dedica a la producción de herramientas y sujetadores para las distintas áreas industriales y comerciales: agricultura, colchonería, construcción, embalaje, mueblería y tapicería;
- 3. Que la razón social del mandante es Senco Products Inc., y todos los productos fabricados llevan rotulados este mismo término, para que todo consumidor pueda identificar el producto con el mandante de autos:
- 4. Que el mandante se ha preocupado en proteger su razón social mediante registro de marca en varios países;
- 5. Que en Chile, la marca Senco se encuentra registrada bajo el N° 603.860 para la clase 6 y 7;
- 6. Que por lo anterior, existe una clara identidad entre la razón social, la marca y el dominio en discusión, lo que favorece al mandante.
- 7. Que existió solicitud competitiva por parte de Cemco S.A. la cual retiro en forma voluntaria;
- 8. Que además, tiene inscrito el dominio senco.com;
- Que, para probar lo anterior, acompaña los siguientes medios de prueba:
 - a. Impresión de la base de datos del departamento de propiedad industrial, con el registro 603.860 para la clase 6 y 7;
 - b. Impresiones del sitio web senco.com que da cuenta del giro del mandante y los servicios prestados en América latina.

SÉPTIMO: Que por resolución de fecha 19 de Mayo de 2008, que rola a fojas 47, se tuvo por presentada la demanda de asignación del nombre

de dominio "senco.cl" en favor de SENCO PRODUCTS INC., se confirió traslado a CEMCO S.A. y se notificó a las partes con esa misma fecha.

OCTAVO: Que dentro de plazo el segundo solicitante COMPAÑÍA ELABORADORA DE METALES S.A., representada por don Eduardo Lobos V., presenta su demanda de mejor derecho sobre el dominio "senco.cl", a fojas 48, aduciendo a su favor los siguientes argumentos de hecho y derecho que continuación se detallan:

- Que la Compañía Elaboradora de Metales S.A., o CEM en una industria con más de 40 años en el mercado de nacional e internacional en la producción y comercialización de materiales y productos relacionados con la industria del gas, desde materias primas, hasta productos finales de alto valor agregado;
- 2. CEM es un grupo de empresas compuesta por 6 compañías, entre ellas CEMCOGAS Y CEMCO:
- 3. CEMCO S.A. tiene medio siglo de experiencia en la fabricación de dispositivos de control de gas como válvulas y reguladores de presión, además de cilindros de gas. En 1980 empieza su expansión hacia otros mercados y hoy es líder en el área de control de gas en América latina;
- 4. Que en protección de sus derechos, nombre comercial, la mandante ha registrado marcas comerciales:
 - a. Registro N° 606.140, marca CEMCO, mixta, clase 22;
 - Registro N° 606.150, marca CEMCO, establecimiento industrial fabricación de toda clase de productos;
 - c. Registro N° 542.511, marca CEM, mixta, establecimiento industrial en clase 6;
 - d. Registro N° 542.512, marca CEM, mixta, establecimiento industrial en clase 6;

- e. Registro N° 744.149, denominativa, mixta, productos en clase 11;
- f. Registro N° 682.809, marca CEMCO, denominativa, productos en clase 9;
- g. Registro N° 649.571, marca CEMCO, denominativa, productos en clase 9;
- h. Registro N° 610.188, marca CEMCO, mixta, productos en clase 11;
- Registro N° 688.593, marca CEMCO, denominativa, productos en clase 11;
- 5. Y, que además es titular de los siguientes nombre de dominio que se estructuran sobre la expresión CEMCO;
 - a. Cenco.cl
 - b. Cemco.cl
 - c. Cemcogas.cl
 - d. Empresascemco.cl
- 6. Que el mandante se encuentra cubierto por el principio "first com, first served", según el cual el nombre de dominio debe ser asignado a quien primero lo solicita.
- 7. Que acompaña, con citación, los siguientes documentos:
 - a. Copia certificados de registros marcarios;
 - b. Copia certificados de los nombres de dominio;
 - c. Copia del sitio cemco.cl;
 - d. Memoria Anual 2007 empresas CEM;
 - e. Copias del sitio nic.cl, donde se registra que el dominio senco.cl estuvo inscrito durante los alos 2003 a 2007 a nombre de Servicios Computacionales Limitada.

NOVENO: Que con fecha 19 de Mayo, el tribunal proveyó, a fojas 54, traslado a la parte contraria a la presentación hecha por COMPAÑÍA FLABORADORA DE METALES S.A.

DECIMO: Que a fojas 158, la parte de Compañía Elaboradora de Metales S.A. evacua el traslado, en el cual ratifica cada argumento sostenido en su demanda de mejor derecho y agrega los siguientes argumentos;

- Que ambas partes desarrollan actividades comerciales semejantes;
- Que aunque el segundo solicitante cuente con marcas comerciales, no por ello se le asegura un derecho inmediato sobre el nombre de dominio, lo que se prueba con el hecho de la existencia de NIC y su reglamentación;
- 3. Que el mandante ha actuado de absolutamente buena fe ni infringiendo norma alguna;
- 4. Que debe primar el principio first come, first served.

UNDÉCIMO: Que con a fojas 161 la parte de SENCO PRODUCTS INC., evacua traslado decretado a fojas 104, en la cual ratifica cada argumento sostenido en su demanda de mejor derecho y agrega los siguientes argumentos:

- Que claramente es posible la coexistencia real de ambas empresas y que ante ello el publico consumidor nunca se ha visto perjudicado o engañado;
- 2. Que lo anterior nunca ha sido cuestionado por el regulador;
- 3. Que el principio fisrt come, first served, no es una regla absoluta, sino un principio ponderable y que admite prueba en contrario;

DUODÉCIMO: Que a fojas 163 se tiene por evacuado el traslado.

DECIMOTERCERO: Que por resolución de fecha 30 de junio de 2008, que rola a fojas 337, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio senco.cl y, Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre senco.

DECIMOCUARTO: Que por resolución de fecha 30 de junio de 2008, se ordenó notificar por correo electrónico el auto de prueba a las partes, adjuntando copia íntegra del mismo, lo cual se cumplió ese mismo día.

DECIMOQUINTO: Que durante el término probatorio la parte de SENCO PRODUCTS INC., solicitó tener a la vista los documentos acompañados en su demanda, y además acompañó con citación de la parte contraria, los siguientes documentos que rolan de fojas 164 a 335 de autos:

- Listado de países en los cuales se encuentra registrada la marca SENCO;
- Fotocopia de certificados de título de la marca SENCO en los países mencionados en el número uno;
- 3. Catálogo de productos de Senco en Latinoamérica;
- 4. Fotocopias de facturas de venta de productos en Chile año 2007 y primer semestre 2008.

DECIMOSEXTO: Que durante el mismo término la parte de **COMPAÑÍA ELABORADORA DE METALES S.A.**, solicitó tener a la vista los documentos acompañados en su demanda de mejor derecho y agrega, asimismo, con citación de la parte contraria, los siguientes documentos que rolan de fojas 342 a 350 de autos:

- Selección de publicidades de los productos CEMCO del mandante en distintos diarios;
- Set de facturas de mi representada correspondiente al año 2004,
 2005 y 2006;
- 3. Folleto publicitario;
- 4. Selección de publicidades de CEMCO en donde se detallan las características de los productos;
- 5. Folleto Publicitario de CEMCO S.A.;
- 6. Presentación de Consorcio Empresarial CEM S.A., año 2001;
- 7. Selección de sobre, hojas y lápices que utilizan el logo CEMCO;
- 8. Set de envases de cartón de los productos comercializados por el mandante;

DECIMOSEPTIMO: Que por resolución de fecha 21 de Julio de 2008, que rola a fojas 548, notificada a las partes el día ese mismo día, se tuvo por presentados los documentos acompañados por **COMPAÑÍA ELABORADORA DE METALES S.A.**, con citación de parte contraria;

CONSIDERANDO:

En cuanto a la objeción de documentos:

PRIMERO: Que, a fojas 158 el primer solicitante dentro de plazo, objeta los documentos presentados por la contraria, por no ser mencionados ni acompañados en la forma legal.

SEGUNDO: Que este tribunal dará lugar a la objeción de documentos interpuesta por el primer solicitante, por a las facultades que me conceden mi calidad de arbitro arbitrador, y las normas supletorias del

código de procedimiento civil, en cuanto estos no fueron acompañados en la forma pertinente ni aún aperciba la parte para ello.

En cuanto al fondo:

TERCERO: Que el objeto de este arbitraje es determinar a cuál de las partes que han demandado, en su concepto, su mejor derecho sobre el dominio en disputa, debe, en definitiva, asignársele, fundado en los argumentos de hecho, derecho y las pruebas rendidas por cada uno.

CUARTO: La parte de COMPAÑÍA ELABORADORA DE METALES S.A. es el primer solicitante, situación que sustenta una presunción de mejor derecho a su favor al alero del principio "first come, first served". Como aquel principio no importa una regla absoluta, este tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte de quien le corresponde la probanza del mismo en contra del principio antes señalado, el segundo solicitante. Pues bien, el valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho sino de un principio, esto es; "first come, first served".

QUINTO: Que por su parte, COMPAÑÍA ELABORADORA DE METALES S.A., ha acreditado con abundante documentación tener derechos en la palabra "CEMCO", de la cual se sirve para sus actividades comerciales y publicitarias en el rubro de su giro comercial.

SEXTO: Que por su parte, SENCO PRODUCTS INC., ha acreditado con abundante documentación tener derechos en la palabra "SENCO", de la

cual también se sirve para sus actividades comerciales y publicitarias en el rubro de su giro comercial, con la vinculación distinta y considerable para este sentenciador, de que se trata en rigor del dominio en disputa.

SEPTIMO: Que con lo expresado en los considerandos anteriores, se establece, a juicio de este sentenciador, con claridad que ambas partes tiene legítimos derechos e intereses en el nombre de dominio en disputa "SENCO.CL", pero con distinta causa a pedir. En efecto, el primer solicitante, teme con fundamentos, que su marca y productos se vean confundios con otra industria comercial, aunque de nichos comerciales distintos; y el segundo, que se asocie, a su turno, a una empresa que fonéticamente tiene coincidencia con su marca y con el consiguiente riesgo dilución de la misma y que le impida proyectar el potencial que representa internet para cualquier desarrollo comercial, más cuando ello se hace bajo el amparo y presencia en el mercado bajo la razón social y marca de la empresa.

OCTAVO: Que, además, ante la decisión de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro y su titular, este sentenciador, se inclina por preferir a quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo y su protección a través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripción de una marca comercial y la inscripción de nombres de dominios, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica en estricta relación al objeto de este juicio arbitral, la disputa del dominio "SENCO.CL".

NOVENO: Que junto a lo anterior, este sentenciador reconoce valor al criterio de identidad, el cual sostiene que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a quien cuya marca, derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al dominio en cuestión, es decir, a

quien tenga más estrecha relación con él, lo cual se valora en conjunto con la prueba rendida. Asimismo, quien no obtenga en juicio la titularidad del dominio, por carecer de identidad tiene la posibilidad cierta de alcanzar su logro con un dominio que se relacione con su actual posición y actividad profesional o comercial.

NOVENO: Que en consecuencia de lo anterior, es convicción de este sentenciador, que el principio "first come, first serverd", cede ante quien ha demostrado mejor derecho por el dominio en disputa, toda vez que no existe igualdad en la probanza y por ello no existe posibilidad de aplicar un principio, sino una regla de derecho.

DECIMO: Que, junto a lo anterior, el anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver, además, de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le declare;

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3, y siguientes del anexo 1, sobre Procedimientos de Mediación y Arbitraje de NIC Chile,

RESUELVO;

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "senco.cl" al segundo solicitante, esto es, **SENCO PROCUCT INC.**

SEGUNDO: Que no se condena en costas a primer solicitante, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a NIC Chile en la forma correspondiente; fírmese la presente resolución por el árbitro, su actuario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile una vez transcurrido el plazo para eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López

Juez Arbitro

Gonzalo Angeli Gutiérrez Secretario

Paulina Farías Castro 16.122.546-0 Macarena Vidal Cornejo 15.725.599-1