FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<tecmin.cl>

- ROL 15591 -

Santiago, cuatro de abril de dos mil doce

VISTOS,

PRIMERO: Que, por oficio 15591, de fecha 19 de diciembre de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio <tecmin.cl>.

SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Tecnología Integral S. A., RUT: 96.546.950-8, Contacto Administrativo: RAMIRO TRONCOSO H., Darío Urzúa 2151, Providencia, Santiago y como segundo solicitante Alfredo Walter Kunze Schutze, RUT: 06.786.991-5, representado por Silva & Cía, Hendaya № 60, Piso 4. Las Condes, Chile.

CUARTO: Que, como costa a fojas 4, con fecha 20 de diciembre del 2011, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día jueves 29 de diciembre del 2011, a las 17.40 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, con fecha 29 de diciembre del 2011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de doña MARÍA JOSÉ ARANCIBIA O., por el segundo solicitante y del señor Juez Arbitro, en ausencia del primer solicitante, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 14, con fecha 3 de enero del 2012, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de diez días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 17 de enero de 2012.

SEPTIMO: Que a fojas 15, don GONZALO SÁNCHEZ SERRANO, presentó un escrito como segundo solicitante de demanda exponiendo argumentos, que se resumen en lo siguiente:

a) Que TECFOR es una empresa chilena inserta en el sector metalmecánico, creada en 1987, con el principal objetivo de proveer equipos de calidad en la manipulación de carga, ha desarrollado con éxito una línea de cargadores trineumáticos para uso forestal, que ha resultado de gran utilidad en faenas madereras, clasificación, ordenamiento y carguío de trozos, tanto en bosque, canchas, como en aserraderos y plantas de celulosa. Estos equipos se comercializan en Chile y se exportan a varios países latinoamericanos, donde TECFOR tiene representantes. Aprovechando su reconocida experiencia metalmecánica e hidráulica - ofrece las mejores marcas mundiales de equipos de manipulación de carga para otras actividades, tales como grúas articuladas para los sectores eléctrico, montaje industrial y minero, entre otros; plataformas y grúas para auxilio carretero de vehículos; plataformas elevadoras de carga; todas ellas para montar sobre camión. La casa matriz y planta industrial de TECFOR se

encuentra en Santiago, sobre la Panamericana Sur, principal acceso sur a Santiago, y totaliza una superficie de 16.000 metros cuadrados. Cuenta además en el sur del país con una sucursal en la ciudad de Concepción, capital del sector forestal chileno, y con un distribuidor autorizado en la ciudad de Antofagasta, centro de la actividad minera en el norte;

- b) Que TECMIN es otra área de negocios de su representado que se realiza, a través de TECFOR para el sector minero, mediante la venta de maquinaria, como se acreditará. Dado el carácter que poseen los servicios entregados por su mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marca comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto de TECMIN, para la clase 7 maquinarias conforme se desprende del registro de marca comercial, que se acompaña;
- c) Que el nombre de dominio en conflicto contiene los elementos idénticos a los que identifican a su representado, produciéndose una confusión de conceptos, ello se desprende de la sola lectura del nombre de dominio en disputa. Ello provocará una confusión en el público nacional, entre la marca registrada y el nombre de dominio solicitado, con lo cual los consumidores quedarán expuestos a peligros de "confusión o error" al momento de adquirir productos y servicios". La identidad de las expresiones y el hecho de que solo su mandante tenga registrada y protegida su marca, constituyen un antecedente suficiente, para que el dominio en cuestión sea asignado a su parte.De otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional, pues la marca famosa TECMIN de su representado, llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de su cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero;
- d) Que la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." ha señalado: "Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos". Así lo ha dicho diversa jurisprudencia arbitral, indicando que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio:
- e) Que, dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener su representado una marca comercial, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio "first come first served", actualización del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que en materia de nombres de dominio se traduce en "el primero que llega es el único servido" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia;
- f) Que, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet se han ido refinando, de esta manera los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de

dominio en la actualidad está orientada a la asignación "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho". Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna su mandante posee sólidos fundamentos. Es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil;

- g) Que no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, lo que busca es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio;
- h) Que el número 14 del reglamento NIC CHILE, 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..."La jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, así se ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber: a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; y b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio. c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado. Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma;
- i) Que el número 22 del Reglamento si bien está en el acápite de la revocación, las causales son muy aclaratorias para este caso es así como: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b)Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio;
- j) Que además, está el problema 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 idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representado, ocurrirá que los usuarios de Internet identificarán servicios que no corresponden a ella, indudablemente empezará a generarse un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Situación que además, de injusta es contraria a derecho, se está 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, lo que 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;
- k) Que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria;

- l) Que la contraria no posee un derecho equivalente al suyo dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y más aún no posee derecho alguno que pueda rebatir el de su representado. Interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, elementos que perfilan a su mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión; ll) Que para acreditar sus dichos el solicitante acompaña los siguientes documentos:
- 1.- Documentos que dan cuenta de la personería y de la calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, de los representantes del segundo solicitante.
- 2.- Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la marca TECMIN N° 934879 para la clase 7.
- 3.- Catálogo TECMIN

OCTAVO: Que, con fecha 25 de enero de 2012, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.

NOVENO: Que, con fecha 25 de enero de 2012, este Tribunal Arbitral, declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 1 de marzo de 2012, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

DECIMO: Que, con fecha 14 de marzo de 2012, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que, la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o *non likuet*, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

TERCERO: Que el primer solicitante ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile, la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno. **CUARTO**: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbitral existen dos etapas procesales para alegar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, y rendir la prueba que respalde sus dichos, esto es, el periodo de planteamientos y de respuestas, siendo

ambos términos comunes, para los dos solicitantes de esta causa, siendo de exclusiva responsabilidad de los solicitantes ejercer sus derechos en tiempo y forma.

QUINTO: Que, como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con la marca y expresiones publicitarias muy conocidas, públicas y notorias relativas a productos del segundo, sin que existan elementos diferenciadores, como para presumir que no existirá confusión con el público al que pretende asistir uno u otro solicitante, máxime cuando no consta en autos la utilización que pretenderá dar el primer solicitante a su sitio, como para aclarar esta circunstancia, por lo que resulta justo, el temor del segundo solicitante, de que el público confunda el sitio como del segundo solicitante. Máxime cuando el primer solicitante aparece como una empresa dedicada al desarrollo de tecnología, sin indicar en qué rubro de la economía, como para determinar que no será el área en que se desempeña el segundo solicitante.

SEXTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de 1 marca comercial estructurada en base a la expresión "tecmin" para distinguir distintos productos y servicios de la clase 7, maquinarias: Reg. Nº 934879; para diferentes clases y servicios, lo que constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo solicitante. En consecuencia, el segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente, que justifica sus pretensiones, así, ha acreditado ser una empresa de larga trayectoria nacional en el rubro industrial de las maquinarias de cargas en el sector forestal, minero e industrial, específicamente, unido a su conducta comercial consistente y concluyente. Además, posee marcas comerciales de idénticos signos y similitudes fonéticas, al nombre de dominio en disputa, su marca se estructura en torno al signo tecmin.

SEPTIMO: Que, adicionalmente debe considerarse que la marca comercial del segundo solicitante cubre servicios y productos referidos a su actividad, y no escapa al Tribunal que el primer solicitante no se identifica en el registro de Nic Chile con giro o actividad alguna, no existiendo de esta forma indicios como para presumir que su actividad no afectará la protección marcaria del segundo y esto evidencia la posible confusión que podría traer entre consumidores y usuarios en relación a las marcas comerciales del segundo solicitante, y afectar los derechos válidamente adquiridos en el derecho marcario por dicho solicitante, máxime si no señala tampoco, el giro o la actividad que desempeñará con el dominio en cuestión.

OCTAVO: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al merito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional. Prueba que en el caso de autos el primer solicitante, tampoco ha rendido en forma alguna, habiéndosele otorgado todas las oportunidades posibles para ello.

NOVENO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios y, de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso.

DECIMO: Que, el segundo solicitante, según se ha dicho, ha acreditado una conducta comercial consistente con el uso de su marca, la que desea proteger, a su vez, ha actuado en armonía con

nuestra carta fundamental y legislación marcaria, solicitando un dominio idéntico de una marca comercial que le pertenece y ha demostrado en el proceso un evidente interés en la misma marca y su protección.

DECIMO PRIMERO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), № 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica:"...el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir". Han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

- 1. En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio "tecmin.cl", al segundo solicitante Alfredo Walter Kunze Schutze, RUT: 06.786.991-5, sin costas dada la inactividad del primer solicitante.
- 2. Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.
- 3. Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.
- 4. Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.
- 5. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.

34