Santiago, 7 de Agosto de 2009.

### Juicio arbitral zil.cl Rol 34 – 2009.

#### **VISTOS:**

Que mediante Of. 010794, de Nic Chile, de fecha 08 de junio de 2009 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **zil.cl**.

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 09 de Junio de 2009, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 23 de junio de 2009, a las 13:00 horas en el despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Yaír Alejandro Riquelme Belmar, abogado del Estudio Transglobo Ltda., por el segundo solicitante **Constructora Internacional S.A.**, en rebeldía del primer solicitante del dominio de autos, y el árbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente a la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tan sólo el segundo solicitante allegó al proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, atendido el mérito de autos y especialmente la certificación de fojas 26 vta. , este Tribunal citó a las partes para oír sentencia con fecha 30 de Julio recién pasado.

### Y además teniendo presente:

- 1º. Que a fojas 11, con fecha 8 de Julio de 2009, don Yair Alejandro Riquelme Belmar, abogado, en representación de **CONSTRUCTORA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, como segundo solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de mejor derecho sobre el nombre de dominio que indica, en la cual allega al proceso sus documentos y argumentaciones, para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa.
- 2°. Los argumentos antes señalados, en síntesis, son los siguientes:
  - a. Que su mandante es una de las principales empresas constructoras de nuestro país, desde 1943. Desde su fundación, como sociedad de responsabilidad limitada, su razón social fue <u>C</u>ONSTRUCTORA <u>I</u>NTERNACIONAL <u>L</u>IMITADA, <u>CIL</u>. Así entonces, la empresa ha

participado en múltiples obras de construcción en los rubros de Ingeniería civil y Arquitectura, en obras de gran envergadura y notoriedad, entre las cuales se cuentan autopistas, embalses, obras de vialidad urbana, hospitales, edificios y conjuntos habitacionales, estaciones de Metro de Santiago, entre otras. Señala entonces que la fama y prestigio de la empresa se ha erigido en torno a la expresión "CIL", convirtiéndose entonces en símbolo de confianza para sus clientes. Luego, en 1991 la sociedad fue modificada, pasando a ser una sociedad anónima cerrada, cuya razón social actual es CONSTRUCTORA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA. Sin embargo, atendida la fama alcanzada en el mercado, se optó por mantener la denominación de fantasía "CIL".

- b. De lo anteriormente expresado, se concluye entonces que su mandante es conocido en Chile, en su rubro, por la expresión "CIL", expresión muy similar y absolutamente confundible con "ZIL". Entonces, y con el fin de evitar errores entre el público consumidor, estiman que el nombre de dominio disputado debe ser otorgado al segundo solicitante.
- c. Luego, como antecedentes de derecho, señala en primer lugar que su mandante ha obrado de buena fe, al no contrariar principios de ética mercantil y competencia leal, tan sólo intentando proteger de manera real y efectiva sus intereses, ante una expresión ("ZIL"), que es confundible gráfica y fonéticamente con la que su mandante ostenta ("CIL").
- d. A mayor abundamiento, señala que su mandante es titular de siete marcas comerciales relacionadas con la expresión CIL de manera directa e indirecta. Entonces, es conocida la relación que en doctrina se establece entre marcas comerciales y nombres de dominio, motivo por el cual este conflicto debe ser resuelto además a la luz de dichos antecedentes. Además, señala la existencia de nombres de dominio similares que obran en su poder, destacando el caso del dominio cil.cl.
- e. En último término, el segundo solicitante acompaña una lista de proyectos realizados por su mandante, con el fin de comprobar su influencia y notoriedad en el rubro, entre los cuales menciona: Túnel Lo Prado, Obras civiles Líneas 1, 2, 4 y 5 de Metro de Santiago, Remodelación Plaza de Armas, Centro Cultural Estación Mapocho, Hospital Militar de Santiago, entre otras.
- **3°**. Que en su demanda, el segundo solicitante acompaña los siguientes documentos con citación, no impugnados por la parte contraria:
  - Documento obtenido de la página web del INAPI, en la cual consta la concesión de la marca "CIL", registro Nº 826.126, a favor de CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A.
  - Documento obtenido de la página web del INAPI, en la cual consta la concesión de la marca "CIL" (mixta), registro Nº 568.501, a favor de CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A.
  - Documento obtenido de la página web del INAPI, en la cual consta la concesión de la marca "CI", Nº registro 568.014, a favor de CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A.
  - Documento obtenido de la página web del INAPI, en la cual consta la concesión de la marca "CIL CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A." (mixta), registro № 832.896, a favor de CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A.

- Documento obtenido de la página web del INAPI, en la cual consta la concesión de la marca "CIL AMBIENTE", registro Nº 616.522, a favor de CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A.
- Documento obtenido de la página web del INAPI, en la cual consta la concesión de la marca "CIL AMBIENTE", registro Nº 616.523, a favor de CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A.
- Documentos obtenidos de la página web <u>www.cil.cl</u>, en los cuales se aprecian algunas de las obras realizadas por la empresa, la historia de la misma, etc. para acreditar la importancia y fama de CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A.
- Documento obtenido de la página web <u>www.nic.cl</u>, en la cual se aprecia que el dominio "cil.cl" se encuentra inscrito a nombre de CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A.
- **4°.** Que consta en el proceso que el primer solicitante, **Comercializadora y Manufacturas Zil Limitada**, no asistió a la audiencia de conciliación decretada por este Tribunal, como tampoco adjuntó dentro de plazo documento alguno en el cual haya hecho llegar sus alegaciones y probanzas, por lo cual no se tiene más medios de convicción que los señalados precedentemente, hecho certificado por este Tribunal.
- **5°.** Que atendido al mérito de los antecedentes, y teniendo en especial consideración el certificado de fojas 26 vta., con fecha 30 de Julio de 2009, se citó a las partes a oír sentencia.

#### CONSIDERANDO:

**PRIMERO:** Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este Tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, **zil.cl**.

SEGUNDO: Que COMERCIALIZADORA Y MANUFACTURAS ZIL LIMITADA, es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual a dicho solicitante le asiste el principio "first come, first served", o Principio del primer solicitante, el cual nos señala, en criterio extraído de la doctrina imperante, que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este Tribunal hace presente que dicha máxima no es aplicable en todos los casos sometidos a discusión en este tipo de conflictos, sino que debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante del dominio disputado se encuentra CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A., quien para sostener sus pretensiones ante este Tribunal, señala entre otros ser una de las principales empresas constructoras en nuestro país, establecida desde 1943, siendo ampliamente reconocida en el rubro de Ingeniería Civil y Arquitectura, desarrollando proyectos de gran envergadura y relevancia nacional. Desde su constitución a la fecha, han utilizado la sigla "CIL", para identificarse ante sus clientes, denominación que se ha mantenido a pesar que en el año 1991 dicha empresa cambió su razón social al que utilizan hoy en día, sin embargo

manteniendo la denominación "CIL", que consta según sus dichos de los caracteres de fama y notoriedad necesarios y justificantes para su uso y su mantención. Es así como la protección que invocan sobre dicho signo emana también de las marcas comerciales debidamente registradas —con documentos probatorios que se acompañaron-, como asimismo del nombre de dominio, antecedentes tales que hacen obrar un mejor derecho a nombre del segundo solicitante, toda vez que reconociendo la existencia de una similitud fonética y gráfica entre el signo "CIL", y el nombre de dominio en disputa, esto es, zil.cl, se advierte un grave riesgo de error y confusión entre dichas denominaciones, lo cual afectaría en último término al segundo solicitante, y además provocaría un riesgo de error y confusión entre los usuarios de internet y consumidores.

**CUARTO:** Que este Tribunal estima entonces que en el caso en cuestión no existen otros antecedentes para decidir el conflicto, que los que los señalados precedentemente por el segundo solicitante, toda vez que la parte demandada y primer solicitante ha adoptado en juicio una actitud displicente, ya que no ha concurrido a la audiencia de conciliación decretada al efecto, como tampoco presentó al proceso probanza alguna que permitiese informar a este Tribunal sobre los alcances de sus pretensiones en torno al dominio solicitado, motivo por el cual no se poseen mayores antecedentes a su respecto que el principio del primer solicitante, también llamado "first come, first served", principio que como ya se ha señalado previamente, es de última ratio.

**QUINTO:** Que en estos autos, cabe mencionar que dicha actitud por parte del primer solicitante configura propiamente tal un <u>desistimiento de su solicitud</u>, en virtud de la delegación que establece el Reglamento de Nic Chile a esta Juez Arbitro para determinar las normas de procedimiento aplicables, las cuales constan en Acta de fecha 23 de junio de 2009. Es así como en el apartado denominado "Procedimiento", en su numeral segundo, inciso segundo, se consigna de manera perentoria que "Si el primer solicitante no adjunta su presentación dentro del plazo indicado en el numeral anterior, <u>se entenderá desistido de su solicitud y el Tribunal facultado para asignar el dominio al otro."</u>

**SEXTO:** Que así las cosas, y teniendo presente lo señalado en el considerando anterior, este Tribunal dará lugar entonces a los argumentos y probanzas señalados por el segundo solicitante, en razón de que existe un grave riesgo de confusión y error entre las marcas comerciales y los nombres de dominio señalados por éste, por una parte, y el nombre de dominio inscrito por el primer solicitante, ya que de ambos se colige una estrecha relación tanto fonética como gráficamente, lo cual induce a concluir que dicho riesgo es claro, ante los usuarios de internet y consumidores, ya que en último término al verse expuestos ante el nombre de dominio, tenderán a pensar que en la página web que se asocie al nombre de dominio disputado se ofertan bienes o servicios relacionados con la segunda solicitante, situación que de verificarse la inscripción primigenia, no sería así, constituyendo entonces un daño para la contraria, que ha demostrado ser legítima usuaria de la expresión "CIL", lo cual queda refrendado toda vez que el primer solicitante no ha aportado antecedente alguno que permita desvirtuar dicha conclusión.

**SEXTO:** Que, y a mayor abundamiento, este Tribunal señala que la expresión "CIL" que se pretende resguardar, ya protegida por los nombres de dominio y marcas comerciales acompañadas, satisface lo requerido por la norma, ya que reviste los caracteres de fama y notoriedad que exige el Reglamento de Nic

Chile, siguiendo las directrices de ICANN y la OMPI para este tipo de conflictos. Entonces, este Tribunal entiende que dicho signo posee caracteres tales que, en caso de su utilización por un tercero distinto del segundo solicitante, inducirían a confusión y error entre los usuarios de internet, y en último término provocarían una corrupción de las bases sobre las cuales descansa el propio sistema de nombres de dominio, y que dio origen entre otras al Reglamento que rige para tales efectos.

**SÉPTIMO:** Que entonces, el principio "first come, first served", deberá ceder ante el peso de los antecedentes aportados al proceso por el segundo solicitante, toda vez que son antecedentes que obran a favor del demandante y que hacen concluir a este Tribunal que es él y no otro quien posee un mejor derecho sobre la expresión **zil.cl**, por los motivos ya expresados precedentemente, conclusión que no surge tan sólo del examen de dichos antecedentes a la luz del derecho de marcas, sino también del espíritu de las normas y preceptos que rigen este tipo de conflictos relativos a nombres de dominio.

**OCTAVO:** Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción de que es a éste último a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **zil.cl** convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio.

**NOVENO:** Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **zil.cl** al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; que este Tribunal sin embargo, hace expresa consideración en el sentido de que se mantienen a salvo en relación al particular, las demás facultades al primer solicitante de autos, que en derecho correspondan.

**DÉCIMO:** Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

#### **SE RESUELVE:**

- 1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio zil.cl, intentada por el primer solicitante, COMERCIALIZADORA Y MANUFACTURAS ZIL LIMITADA.
- 2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de dominio zil.cl al segundo solicitante, esto es, CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat Abogado Juez Árbitro Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.

6