Santiago, tres de septiembre del año dos mil doce

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 16 y siguiente y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia en juicio arbitral de asignación del nombre de dominio “ACCENT.CL”, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva,

PARTE EXPOSITIVA:

Primero: Por Oficio de fecha 23 de abril de 2012, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “ACCENT.CL”, surgido entre don Francisco Antonio Serrano Romero, Rut 8.533.262-7, empresario, con domicilio en calle Silvina Hurtado 1608, departamento 1302, comuna de Providencia, Santiago, y Automotores Gildemeister S.A., del giro de su nombre, representada en estos autos por Estudio Beuchat, Barros y Pfenniger, quien comparece representada por su Abogado don Felipe Vinagre Larraín, ambos domiciliado en calle Europa 2035, comuna de Providencia.

Que por resolución de fecha 24 de abril de 2012 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las bases del procedimiento arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 3 de mayo de 2012, al que asistió sólo la parte demandante Automotores Gildemeister S.A. y en rebeldía de don Francisco Antonio Serrano Romero, las que se fijaron en el citado comparendo.

Que son partes litigantes en la presente causa de asignación de nombre de dominio CL don Francisco Antonio Serrano Romero, primer solicitante y Automotores Gildemeister S.A., segundo solicitante.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho y petición

deducida por Automotores Gildemeister S.A., en su escrito de demanda de asignación del nombre de dominio de fojas 18 y siguientes:

1.- Indica que AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. es uno de los agentes de mayor relevancia en el mercado nacional automotriz, la que fue fundada en el año 1986, e inicia la distribución oficial de automóviles Hyundai Motor Company en Chile y de sus diferentes modelos dentro de los cuales se encuentra el ACCENT.

Que el Grupo Gildemeister mantiene operaciones en diversos mercados latinoamericanos siendo desde hace más de dos décadas, un agente famoso y notorio, contando con una extensa red de concesionarios para la venta y servicio técnico de diversos productos, esencialmente de vehículos motorizados. Cuenta además con marcas registradas que forman parte de su patrimonio marcario, en las cuales invierte constantemente parte de su capital a fin mantenerlos vigentes, con una fuerte inversión que realiza en marketing y publicidad para promocionar y lograr posicionar dichos signos.

Lo que incide en el presente conflicto, ya que la actual litis está radicada en torno a un término que presenta similitudes determinantes con los derechos adquiridos, lo cual vulnera todas las normas y principios que rigen la concesión de un nombre de dominio.

Estos derechos a que hacemos referencia lo constituye su nombre de dominio NEWACCENT.CL, en forma prácticamente ininterrumpida desde el año 2006 hasta la fecha, por lo que en su patrimonio existe desde hace años una titularidad directa en torno a la expresión ACCENT, la cual es determinantemente similar desde el punto de vista gráfico y fonético al nombre de dominio en disputa.

2.- Los Nombres de Dominio:

Señala que los nombres de dominio corresponden a una modalidad de identificación de los usuarios en la red, facilitando la memorización de las direcciones IP, que por su propia naturaleza resultan imposibles de recordar. Los nombres de dominio cumplen una clara finalidad de identificación e individualización de los ordenadores conectados a Internet, permitiendo el

intercambio de información entre ellos.

Afirma que la doctrina y jurisprudencia están contestes en la finalidad de los nombres de dominio, en orden a que a través de ellos se logran funciones publicitarias y que al respecto la Comisión Preventiva Central, en el considerando 7.8 del dictamen N° 1127 de fecha 28 de Julio del año 2000, señaló, en este sentido: Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas 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 o servicios.

Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente.

Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial.

Que como ha fallado el Tribunal de US. Arbitral, la finalidad del nombre de dominio es, primordialmente, la de proteger al público y a los consumidores de la confusión sobre la procedencia y calidad de determinados productos y servicios, además de permitirles tener acceso a través de la Web a información relacionada con los productos interrelacionados (Considerando Décimo Tercero de fallo recaído en la asignación del nombre de dominio kaizenter.cl, de fecha 14 de marzo de 2011).

Que en armonía con dichas consideraciones, la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL señala en su artículo 14 que: “Es responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros”.

3.- Normas vigentes sobre abusos de publicidad y Ley de protección al consumidor

La publicidad, como medio tendiente a dar a conocer al consumidor un producto o servicio determinado, carece de una regulación a nivel de texto legal, y este aparente vacío regulatorio lo colma el Código Chileno de Ética Publicitaria, el cual sirve como marco normativo para el análisis de la presente litis.

Este Código define el avisaje publicitario como “una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta”.

La norma transcrita tiene aplicación respecto a los nombres de dominio, toda vez que éstos constituyen una modalidad de identificación en la red Internet corresponde a un canal publicitario, por lo que deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos están representadas por los siguientes artículos:

Art. 4. Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a: (…) F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales;

Art. 13. Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio.

Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria.

Ley de protección al consumidor, el Nº 4º del artículo 1 define “publicidad” como “la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio”.

Como se puede apreciar de su simple lectura, la Ley del Consumidor se encuentra en plena armonía con las normas citadas del Código de Ética Publicitaria. Ahora bien, las normas sancionadoras de la Ley del Consumidor, contenidas en el título III, artículos 28 y siguientes del citado cuerpo legal, señalan:

Art. 28 A. Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores.

Como apuntáramos precedentemente, la finalidad de este cuerpo de normas es proteger al consumidor de la confusión que supondría la existencia de un signo similar. Por ello, es que en el caso que nos convoca, la existencia de un nombre de dominio casi idéntico en términos fonéticos y gráficos al dominio sobre el cual mi mandante tiene un derecho previo será motivo de confusión:

Nombre registrado	Nombre de dominio en disputa
NEWACCENT.CL	ACCENT.CL

El análisis del nombre de dominio en disputa lleva a la conclusión que indubitadamente el consumidor lo asociará a la expresión NEWACCENT a la demandante.

La determinantes similitudes gráficas y fonéticas entre los signos en conflicto permiten suponer fundadamente que la asignación del nombre de dominio al primer solicitante será objeto de todo tipo de confusiones y errores por los consumidores, situación que trata de evitar el ordenamiento jurídico que rige el otorgamiento de los nombres de dominio.

Que así las cosas, la concesión del dominio al primer solicitante contraría y vulnera a las normas citadas, debiendo en consecuencia atribuirse un mejor derecho a la actora, decretándose la concesión del dominio al mismo.

4.- Principios de competencia leal y ética mercantil:

Estos principios corresponden a un aserto doctrinario que tiene por finalidad encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles.

En estricto rigor, no existe norma positiva que haya establecido un catálogo sobre el particular, quedando entregado más bien a una creación doctrinaria, que se ha ido limitando en el tiempo por la aplicación del Convenio de París, y en especial, la norma contenida en el artículo 10 bis, que reza en su numeral 2 y 3: “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial.

En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”;

Como se puede apreciar, y es presumiblemente razonable pensar que la concesión del nombre de disputa al primer solicitante necesariamente será inductivo a toda clase de errores o confusiones, se está vulnerando la norma recién citada:

Nombre de dominio inscrito	Nombre de dominio en disputa
NEWACCENT.CL	ACCENT.CL

El criterio plasmado tiende a impedir la introducción de elementos que pudieran distorsionar el mercado, y que llama poderosamente la atención que el primer solicitante haya solicitado un nombre de dominio que se encuentra íntegramente contenido en el dominio ya inscrito, y que se diferencia de tan sólo del agregado de la sílaba NEW que en caso alguno logra dotarlo de distintividad.

5.- Derechos válidamente adquiridos:

Esta hipótesis importa un reconocimiento a las garantías establecidas en la Constitución Política de la República.

Esta categoría de derechos debería ocupar el primer lugar en el orden señalado por la Normativa de Nic, toda vez que corresponden al reconocimiento de una garantía constitucional. Sin embargo para efectos de análisis, optamos por el orden señalado por la Reglamentación invocada.

Automotora Gildemeister S.A. es titular del dominio NEWACCENT.CL, titularidad que debe ser respetada, pues la concesión del nombre de dominio ACCENT.CL a otra persona, afectaría evidentemente su patrimonio.

Una solicitud de nombre de dominio puede afectar derechos válidamente adquiridos por otro solicitante cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber, (i) que uno de los solicitantes en controversia sea titular de algún derecho válidamente adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que le sirva de fundamento para sostener un interés legítimo en el nombre de dominio litigioso; y (ii) que la contraparte carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que pudiere ser reproducido o reflejado a través del nombre de dominio disputado.

La titularidad de un registro marcario debe ser respetada, pues la concesión del nombre de dominio en disputa a otra persona, afectaría evidentemente su patrimonio marcario. Es por ello que a modo de conclusión, la asignación del nombre de dominio debe ser realizada a la segunda solicitante, como titular de un nombre de dominio que presenta idénticas características con el nombre de dominio en actual disputa.

6.- Inaplicabilidad del principio first come first served:

Que como ha sido sostenido por el juez árbitro Cristián Saieh Mena “el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero si debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos. Asimismo, ha señalado dicho sentenciador en reiteradas oportunidades, que el principio “first come first served” es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer.

Solicitar el nombre de dominio en primer lugar, no constituye necesariamente mayor diligencia, ni un mejor derecho a todo evento, puesto que el mismo Reglamento Nic Chile establece un plazo para que cualquier tercero que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar otra competitiva, como efectivamente ocurrió en este caso" (Punto 6.7 de Parágrafo Debate y Conclusiones, de fallo recaído en la asignación del nombre de dominio family-office.cl, de fecha 5 de septiembre de 2011).

Estima la actora que el mismo razonamiento tiene plena aplicación al caso de autos, por lo que el antecedente marcario debe ser debidamente sopesado en estos autos, teniendo preeminencia por sobre el principio orientador "first come first served".

7.- Uso de la marca ACCENT:

Señala la demandante que actualmente la marca ACCENT constituye uno de los modelos más vendidos de HYUNDAI y del cual es su distribuidor oficial. Que el modelo ACCENT es promocionado por diferentes medios de comunicación desde el año 2004 hasta el presente año tal como se demuestra con la publicidad que se acompaña en esta presentación.

Más aún, si se ingresa al sitio Web Hyundai.cl, se podrá observar claramente el modelo de auto ACCENT.

Solicita tener por presentados argumentos y pruebas y, en definitiva, asignar el nombre de dominio ACCENT.CL a Automotores Gildemeister S.A.

Medios de prueba acompañados a la demanda de asignación:

1.- Nombre de dominio NEWACCENT.CL, el cual se ha usado en forma ininterrumpida desde el año 2006 hasta la fecha.

2.- Tres catálogos publicitarios del modelo de auto ACCENT.

3.- Publicidad en prensa escrita Las Últimas Noticias, El Mercurio, La Tercera y Publimetro, periodo abril-Noviembre 2004.

4.- Publicidad en prensa escrita Las Últimas Noticias, La Tercera y Publimetro, periodo Enero-Diciembre 2005.

5.- Publicidad de prensa escrita Las Últimas Noticias, La Segunda, La Tercera y Publimetro, periodo Febrero-Septiembre 2008.

6.- Publicidad en prensa escrita Las Últimas Noticias, El Mercurio, La Tercera y Publimetro, periodo Enero-Noviembre 2007.

7.- Publicidad en prensa escrita Las Últimas Noticias, La Hora, Revista Hacer Familia, La Cuarta, Estrategia, Revista Fentuchi, El Mercurio de Antofagasta, Revista Mil Autos, El Mercurio, La Tercera y Publimetro, Tacometro, periodo Enero-Diciembre 2010.

8.- Publicidad en prensa escrita Las Últimas Noticias, El Mercurio, La Tercera y Revista Mil Autos, La Segunda, periodo Enero-Julio 2011.

9.- Publicidad en prensa escrita Las Últimas Noticias, El Mercurio, La Tercera, Revista Automóvil, Publimetro, periodo abril-Noviembre 2004.

Que con fecha 25 de mayo de 2012, se dictó resolución teniendo por presentada la demanda, por acompañados los documentos probatorios, con citación, y se otorgó traslado por el término de 15 días hábiles para su contestación, notificando con igual fecha a las partes.

Que con fecha 15 de junio de 2012, el demandado don Francisco Antonio Serrano Romero, asistido por su abogado don Patricio Pohl Fernández, presentó escrito de contesta demanda, en la que invoca los siguientes antecedentes y argumentos:

1.- Antecedentes del primer solicitante:

Indica que don Francisco Antonio Serrano Romero (en adelante el primer solicitante) es un emprendedor en la campo de los servicios de la capacitación, enseñanza de idiomas y las traducciones. Lleva más de quince años abocado a este giro, ya sea como profesor de inglés o como traductor, tanto en Chile como en el extranjero.

Tan cierto es lo anterior, que el primer solicitante es el creador y primer adoptante en Chile de la marca **ACCENT** LANGUAGE TRAINING CENTER, para distinguir servicios de educación, instrucción y enseñanza de idiomas de la clase 41, como asimismo, servicios de traducción e interpretación de la clase 42. Dicha marca se encuentra plenamente vigente bajo el registro N° 657.744.

Más aún, mediante escritura pública de fecha 31 de mayo de 2001, el primer solicitante y su socia Ximena Andrea Román Canessa, constituyeron la

sociedad de responsabilidad limitada Centro de Capacitación **Accent** Limitada, cuyo objeto incluye servicios como la capacitación y enseñanza de idiomas a empresas y particulares tanto en Chile como en el extranjero, servicios de traducción e interpretación, realización de charlas y talleres en Chile y en el extranjero, entre otros.

Que a mayor abundamiento, y para efecto de asegurar la proyección de su razón social o nombre comercial y marca comercial ACCENT en Internet, mi representado solicitó el nombre de dominio ACCENT.CL el 29 de mayo de 2001, y lo renovó en numerosas oportunidades. Lamentablemente por un error, el primer solicitante no renovó el nombre de dominio ACCENT.CL en su último vencimiento del 2011, por lo que se vio obligado a solicitar el mismo nuevamente ante NIC Chile en el año 2012.

Que a la luz de los hechos descritos en los párrafos anteriores, no cabe duda que el primer solicitante posee el mejor derecho para pedir y quedarse con la titularidad del nombre de dominio ACCENT.CL, toda vez que el mismo corresponde no sólo a la parte más importante de su razón social o nombre comercial, sino que más importante aún resulta ser una marca comercial inscrita a su nombre.

2.- Antecedentes de hecho y derecho esgrimidos por la segunda solicitante:

Atendido a que don Francisco serrano Romero es creador y legítimo dueño de la marca ACCENT LANGUAGE TRAINING CENTER, la solicitud del nombre de dominio ACCENT.CL en Chile debe ser asignada al primer solicitante.

El mejor derecho al que venimos aludiendo se radica en la propiedad de la cual es titular el primer solicitante, que esta plenamente amparada por el derecho vigente en el artículo 584 del Código Civil y en el artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile, como también por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Que en primer término, debemos recordar que el artículo 584 del Código Civil establece lo siguiente: *"Las producciones del talento o del ingenio son una*

propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales."

A mayor abundamiento, el artículo 19 número 25, inciso tercero, de la Constitución Política del Estado de Chile reconoce esta especie de propiedad de la siguiente manera:

"Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley."

Por otro lado, el artículo 19 bis D de la Ley 19.039, establece y regula el "ius prohibendi marcario", es decir, el derecho que tienen los titulares de marcas registradas en Chile para impedir que terceros utilicen la marca registrada a su nombre:

"La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión".

En este sentido, el titular de la marca ACCENT LANGUAGE TRAINING CENTER, con mayor razón tiene todo el derecho a pedir la misma como nombre de dominio.

Este mejor derecho al que nos venimos refiriendo también se encuentra amparado por la doctrina, toda vez que "Al respecto, comenta el Prof. Renato Jijena que la lógica y la equidad indican que el titular de una marca inscrita

“también tendría el derecho de propiedad sobre la marca proyectada en Internet o virtualmente, a pesar de la aterritorialidad de la red, debiendo tener la primera opción para inscribir el dominio o dirección a su nombre”. Por su parte, el Prof. Pablo Ruiz-Tagle complementa la idea anterior, diciendo que “en consecuencia, una marca comercial es un derecho de propiedad con protección legal y constitucional que comprende el derecho a usar, gozar y disponer de ella en Internet como nombre de dominio, y por lo tanto no puede ser vulnerando por su inscripción como nombre de dominio por otra personas distinta de su titular.”

En consecuencia, y a la luz de los artículos individualizados en los párrafos anteriores y a la doctrina destacada, no cabe duda que el sentenciador de autos debe proteger el dominio del que goza el primer solicitante sobre la marca ACCENT LANGUAGE TRAINING CENTER, lo que sin dudas confirma que se debe asignar el nombre de dominio ACCENT.CL al primer solicitante.

Indica que por otro lado, los argumentos esgrimidos por la contradictora pueden ser calificados como temerarios, toda vez que se formulan sin fundamento, razón o motivo alguno.

El primer solicitante señala que mi mandante mediante la solicitud del nombre de dominio ACCENT.CL ha vulnerado ¡TODOS LAS NORMAS Y PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONCESIÓN DE UN NOMBRE DE DOMINIO!, sin embargo dicha argumentación a la luz de los hechos y antecedentes mencionados previamente respecto al primer solicitante se cae por su propio peso. Vamos por partes.

Primero, resulta irrisorio que el segundo solicitante tenga le desfachatez de señalar que el primer solicitante ha vulnerado todos las normas y principios que rigen la concesión de un nombre de dominio, cuando el mismo esta en pleno conocimiento que es titular de la marca ACCENT LANGUAGE TRAINING CENTER. Esta realidad fue informada a los representantes del segundo solicitante en la audiencia de mediación que tuvo lugar en NIC Chile, previo a la constitución de este arbitraje.

Segundo, la única norma que pudo haber infringido pero que obviamente no infringió, dice relación con el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, prescribe a la letra lo siguiente:

"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."

En este sentido, creo necesario formular la siguiente pregunta. ¿Puede una persona que es titular de la marca ACCENT LANGUAGE TRAINING CENTER y que es socia de Centro de Capacitación ACCENT Limitada y que además fue titular del nombre de dominio ACCENT.CL por numerosos años estar ahora vulnerado las normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de la competencia leal y de la ética mercantil, y derechos válidamente adquiridos por el segundo solicitante? La respuesta es clara: ¡Por ninguno motivo! El actuar del primer solicitante ha sido de buena fe y respetando plenamente la ética mercantil.

El segundo solicitante no es titular de la marca ACCENT, por lo que carece absolutamente de legitimación activa para fundamentar su pretensión jurídica en base a una marca inscrita a nombre de una persona jurídica que no es parte de esta arbitraje, con lo que este argumento también cae por su propio peso.

Además fundamentar su oposición al registro del nombre de dominio ACCENT.CL solamente en base al nombre de dominio NEWACCENT.CL, resulta completamente inoficioso e insuficiente, ya que la titularidad de la marca ACCENT LANGUAGE TRAINING CENTER y ser socio a su vez del Centro de Capacitación ACCENT Limitada, posee un mucho mejor derecho sobre nombre de dominio en disputa.

Asimismo, el giro del segundo solicitante es muy distinto al giro del primer solicitante, a saber (venta de autos versus servicios de educación, instrucción y enseñanza de idiomas, como asimismo, servicios de traducción e

interpretación), por lo cual es imposible que ACCENT.CL se preste a confusión alguna con el segundo solicitante.

También debe asignarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante en base a la protección que otorga el artículo 8 del Convenio de Paris que establece lo siguiente:

"El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio."

Como el término ACCENT corresponde a la parte más importante del nombre comercial, debe por ende ser protegido al inscribirse bajo su titularidad como nombre de dominio.

Que por otro lado, debe también tenerse presente el principio de emprendimiento en materia económica que reconoce la Constitución Política del Estado en su articulo 19 Nº 21, ya que de aceptarse la oposición del segundo solicitante implicaría vulnerar una garantía constitucional a favor de Serrano Romero, cuya conducta claramente se condice con la moral, el orden público, y todas las normas vigentes, entre las cuales menciona el articulo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.

En definitiva, las partes de este juicio arbitral NO SE ENCUENTRAN PARA NADA EN CONDICIONES DE IGUALDAD JURIDICA ya que mi representado ha demostrado poseer:

A) Un mucho mejor derecho que el segundo solicitante para quedarse con el nombre de dominio pedido en autos, ya que el titular de marca ACCENT LANGUAGE TRAINING CENTER en Chile y merece protección al tenor de todas las normas mencionadas en esta presentación, y

B) El primer solicitante es socio del Centro de Capacitación ACCENT Limitada, lo que sin duda le da aún más fuerza a la argumentación que venimos sosteniendo y prueba clara de su buena fe.

Finalmente, cabe agregar que aún cuando se acreditara que el primer solicitante posee algún derecho sobre el término ACCENT (circunstancia que no se confirma para nada en la especie), estaríamos frente a una situación en que dos personas distintas gozan de algún derecho sobre un término que identifican servicios y productos que operan en ámbitos totalmente distintos, por lo que al estar equiparadas las partes en este punto no puede ser esto la base sobre la cual se defina la asignación, debiendo aplicarse entonces los principios inspirados y rectores de la jurisprudencia uniforme de los Arbitros NIC Chile, que corresponde al principio de *"First come, first served"*, que guarda armonía con los aforismos romanos *"prior in tempore, potior in iure"* o *"prior in tempore, prior in re"*. Este principio postula claramente que el primer solicitante gozaría de un derecho preferente para obtener finalmente un nombre de dominio.

Pide finalmente tener presente estos contra argumentos y hechos, y como consecuencia de los mismos asigne el nombre de dominio ACCENT.CL a nombre del primer solicitante.

Medios de prueba acompañados por don Francisco Serrano Romero a su escrito de contesta demanda:

1) Copia de certificado de registro de la marca ACCENT LANGUAGE TRAINING CENTER, otorgado por el Departamento de Propiedad Industrial de Chile.

2) Copia de constitución de sociedad Centro de Capacitación Accent Limitada.

3) Copia de extracto de la Sociedad Centro de Capacitación Accent Limitada, publicado en el Diario Oficial el 30 de mayo de 2001.

4) Informe de NIC Chile que acredita que el primer solicitante fue titular por varios años del dominio ACCENT.CL.

Que con fecha 18 de junio de 2012, se dictó resolución teniendo por presentado escrito de contesta demanda y por acompañados los documentos probatorios, con citación, notificando con igual fecha a las partes.

Que con fecha 6 de julio de 2012, el Tribunal dictó resolución recibiendo la causa a prueba, y fijó el siguiente hecho materia de prueba:

Uso y aplicación del concepto ACCENT efectuado por las partes, medios y fechas.

Que con fecha 19 de julio de 2012, la parte demandante presentó escrito en que reitera la prueba documental acompañada en escrito de demanda, el que reproduce los documentos respectivos.

Que con fecha 20 de julio de 2012 la parte demandada presentó escrito, en que acompañó copia de los siguientes documentos:

1.- Carta suscrita por Carolina Álvarez, abogado de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, alusiva al Centro de Capacitación ACCENT Limitada, de fecha 20 de enero de 2010.

2.- Carta suscrita por Pamela Riquelme, abogado de la Comisión Nacional de Energía, alusiva al Centro de Capacitación ACCENT Limitada, de fecha 20 de enero de 2010.

3.- Carta suscrita por René Apablaza, gerente general de Innova Corredores de Seguros Ltda., alusiva al Centro de Capacitación ACCENT Limitada, de fecha 28 de enero de 2010.

4.- Certificado suscrito por Mónica Cambiaso, Directora Ejecutiva de Cambiaso Hermanos S.A.C., alusiva al Centro de Capacitación ACCENT Limitada, de fecha 21 de enero de 2010.

5.- Carta suscrita por Marcelo Zalaquett, gerente general de Innova Corredores de Seguros Ltda., alusiva al Centro de Capacitación ACCENT Limitada, de fecha 28 de enero de 2010.

6.- Carta suscrita por Rafael Bustos, gerente de finanzas de Comercializadora Indumotora S.A., alusiva al Centro de Capacitación ACCENT Limitada, de fecha 20 de enero de 2010.

7.- Carta suscrita por John Novoa, gerente comercial de Hyundai Camiones y Vehículos Comerciales, alusiva al Centro de Capacitación ACCENT Limitada, de fecha 15 de enero de 2010.

8.- Ejemplos de Órdenes de Compra (de Indumotora Automotriz S.A., a Automotriz Kiasa Ltda.)

9.- Ejemplos de Tarjetas pedagógicas de alumnos (Nicolás Figueroa, Macarena Pérez)

10.- Retraining Program.

11.- Minuta de reunión con profesores (2006).

12.- Diagrama de sobre grande que incluye logo Accent y nombre de dominio Accent.cl

13.-Tarjetas de visita de Centro de Capacitación ACCENT.

14.- Ejemplos de certificados de alumnos para efectos de SENCE (Cecilia Yaikin, Ximena Bucheister).

15.- Fotos de poleras con logo ACCENT.

Que con fecha 20 de julio de 2012 se dictó resolución teniendo por reiterada la prueba de la demandante y por acompañada con citación la prueba documental del demandado.

Que con fecha 14 de agosto de 2012 se dictó resolución citando a las partes a oír sentencia definitiva, notificando por correo electrónico a las partes con misma fecha

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

Primero: La cuestión controvertida que debe resolverse en el caso sub - lite, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “ACCENT.CL”, esto es, sí a don Francisco Antonio Serrano Romero, primer solicitante, o a Automotores Gildemeister S.A., segundo solicitante y demandante.

Segundo: Que la parte demandante Automotores Gildemeister S.A., sostiene en su demanda de asignación que es titular de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa ACCENT.CL, atendido a que la citada denominación ACCENT, corresponde al nombre de un modelo a de automóvil de la marca Hyundai, que comercializa en Chile, como representante y distribuidor oficial de Hyundai Motor Company. Agrega que el automóvil modelo ACCENT, es ampliamente conocido en el mercado automotriz chileno desde el año 2004 hasta la fecha, y que el publico consumidor lo identifica como tal,

correspondiente a la marca Hyundai, y que es comercializado por Automotores Gildemeister S.A. Indica que es titular del nombre de dominio “NEWACCENT.CL”, el que presenta una similitud determinante con el dominio en disputa, y que la denominación ACCENT corresponde a una marca efectivamente usada en el mercado para designar el automóvil Hyundai. Concluye indicando que si se asigna el dominio al primer solicitante, además de vulnerarse los derechos que la oponente tiene respecto a la denominación ACCENT, se inducirá en error, confusión a los usuarios de Internet, en cuanto al origen y procedencia empresarial de la citada denominación ya que el publico usuario lo vinculará necesariamente en cuanto modelo de automóvil de la marca Hyundai, y de otro modo encontraría a un tercero como titular del mismo, sin que tenga relación con la firma oponente y el modelo de automóvil ya referido.

Tercero: Que el primer solicitante en su escrito de contesta demanda ha controvertido los argumentos presentados por el segundo solicitante Automotores Gildemeister S.A., e invoca como antecedentes que legitiman su solicitud de asignación del dominio ACCENT.CL, la circunstancia de ser socio de la sociedad denominada Centro de Capacitación Accent Limitada, con nombre de fantasía “ACCENT Limitada”, formada por escritura pública de fecha 18 de mayo de 2001, otorgada ante el Notario Público de Santiago, don Eduardo Avello Concha; cuyo objeto es impartir capacitación y enseñanza de idiomas; agrega que la sociedad individualizada, es titular de la marca comercial ACCENT LANGUAGE TRAINING CENTER, registro N° 657.744, que distingue servicios de educación, instrucción y enseñanza de idiomas, clase 41 y servicios de traducción e interpretación, en clase 42. Agrega que fue titular del nombre de dominio ACCENT, solicitado el año 2001, el que renovó en varias oportunidades, pero que “lamentablemente por un error”, no lo renovó al vencimiento el año 2011.

Cuarto: Que en consecuencia para resolver la controversia, corresponde también considerar que ambas partes han acompañado pruebas documentales, que acreditan el uso de las denominaciones que han invocado,

y así el primer solicitante ha aportado pruebas referidas al uso de la denominación ACCENT LANGUAGE TRAINING CENTER, en correspondencia epistolar y en poleras publicitarias. En el caso del segundo solicitante Automotores Gildemeister S.A., ha probado la titularidad del nombre de dominio NEWACCENT.CL, y sendas copias de publicidad del vehículo marca Hyundai modelo ACCENT, en prensa escrita nacional, desde el año 2004 hasta 2011.

Quinto: Que, en el caso en estudio, como se ha dicho, no se puede desconocer que ambas partes han usado la denominación ACCENT, eso si en un contexto especifico y distinto, en el caso de la primer solicitante mediante la sociedad en que es socio el primer solicitante, Centro de Capacitación Accent Limitada, con nombre de fantasía “ACCENT Limitada”, en que el término ACCENT, traducido del ingles al español corresponde a las expresiones “subrayado” o “remarcado”, en cambio la segunda solicitante Automotores Gildemeister S.A., ha usado la denominación ACCENT, de manera singular, como término para individualizar un modelo de automóvil de la marca Hyundai, en el mercado nacional desde el año 2004 hasta la fecha, hecho que además debe ser calificado de público y notorio.

Sexto: Que en consecuencia este sentenciador ha de acoger la argumentación de aquella parte que ha probado el uso del término ACCENT, de manera singular, con un fin específico en el mercado nacional desde el año 2004 hasta la fecha, en el rubro automotriz, en comparación con aquella parte que ha usado mediante la sociedad a que pertenece, la denominación dentro de un conjunto, como es el caso de Centro de Capacitación Accent Limitada, en la especie para identificar servicios de enseñanza y capacitación de idiomas. De lo razonado se puede concluir que la oponente ha usado la denominación ACCENT, de manera singular, de manera relevante en el mercado automotriz nacional, por lo que cualquier usuario o consumidor medio asociará el nombre de dominio en conflicto, precisamente con aquella parte que lo ha posicionado en el rubro referido, en la especie Automotora Gildemeister, representante en Chile de la marca Hyundai.

Séptimo: Que por lo motivos señalados, no es posible aplicar como regla de solución de la controversia, el principio ordenador “primero en el tiempo, primero en el derecho”, ni tampoco aplicar el principio de identidad entre el nombre de dominio con el nombre comercial, ya que de otro modo se lesionaría el legitimo derecho de aquella parte que ha usado y posicionado en el mercado automotriz de la denominación ACCENT.

Octavo: Que por los motivos señalados este sentenciador estima acreditados los fundamentos de la demanda de asignación presentada por Automotores Gildemeister S.A., a fojas 18, y desestima la pretensión presentada por el primer solicitante don Francisco Antonio Serrano Romero, a fojas 38 de autos.

PARTE RESOLUTIVA:

Por estas consideraciones resuelvo conforme prudencia y equidad y por aplicación del principio mejor derecho, se resuelve acoger la demanda de asignación presentada por Automotores Gildemeister S.A., a fojas 18 de autos, y se le asigna el nombre de dominio “ACCENT.CL”, y se desestima la solicitud de asignación presentada por don Francisco Antonio Serrano Romero, a fojas 38 de autos.

.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a la Secretaría de NIC Chile y a las partes mediante correo electrónico.

Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos doña Alejandra Loyola Ojeda, Abogado, y don Andrés Torres Ríos, estudiante universitario, quienes autorizan la presente sentencia, firmando conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos