Santiago, veintinueve de abril del año dos mil diez.

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 16 y 17 de autos y 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, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva en juicio de asignación del nombre de dominio “almax.cl”.

Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 4 de enero de 2010, 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 “almax.cl”, surgido entre don Maximiliano Alexis Hugo Costagliola, domiciliado en Avenida La Paz Nº 477, Departamento 91-B, comuna de Recoleta, Santiago, y SBF Comercio de Productos Esportivos Ltda., sociedad organizada de acuerdo a las leyes de la Republica de Brasil, domiciliada en Rua Hugo D`antola Nº 200, barrio Lapa, Sao Paulo, Brasil, representada por Johansson & Langlois Limitada, sociedad que comparece representada en estos autos por la Abogada doña Carolina Mora Allende, domiciliada en calle San Pío X Nº 2460 , Oficina 1101, comuna de Providencia, Santiago.

Que por resolución de fecha 6 de enero de 2010 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fojas 2 y 3 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 13 de enero de 2010, según consta a fojas 16 y 17 de autos, al que asistió solo la Abogado doña Carolina Mora Allende, en representación de SBF Comercio de Productos

Esportivos Ltda. y se establecieron las bases del procedimiento arbitral, las que fueron notificadas a don Maximiliano Alexis Hugo Costagliola, mediante correo electrónico de igual fecha.

Que son partes litigantes en la presente causa don Maximiliano Alexis Hugo Costagliola, primer solicitante y SBF Comercio de Productos Esportivos Ltda., segundo solicitante del dominio en disputa.

Enunciación de la petición deducida por el demandante u opositor de autos SBF Comercio de Productos Esportivos Ltda., presentadas en su escrito de demanda de fojas 17 y siguientes:

I.- Fundamentos de hecho:

1.- Señala que con fecha 24 de septiembre de 2009, don Maximiliano Alexis Hugo Costagliola solicitó la inscripción del nombre de dominio “almax.cl” y con fecha 8 de octubre de 2009, y de acuerdo a lo dispuesto en el Número 10 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL (en adelante “Reglamento”), SBF Comercio de Productos Esportivos Ltda., presentó una solicitud competitiva del mismo nombre de dominio, en atención a sus derechos previamente adquiridos.

2.- Que SBF Comercio de Productos Esportivos Ltda. es una destacada empresa que se dedica a importar y exportar productos y artículos deportivos través de su marca comercial “ALMAX Sports”, en la que destaca como elemento distintivo y principal la expresión “almax”, y que conforma el nombre de dominio en disputa, y que si bien los nombres de dominio son de una naturaleza jurídica distinta a las marcas comerciales, actualmente la red de Internet constituye un canal fundamental de publicidad de productos y servicios, y que cualquier persona que se enfrente al nombre almax.cl, lo asociará y relacionará con la parte demandante.

II. Fundamentos de derecho de la demanda:

1.-Indica la demandante que tiene registrada en Chile la marca comercial mixta “Almax Sports”, bajo el Nº 851.177, desde el 1º de Junio del año 2009, para distinguir servicios de la clase 35, respecto de la cual “SBF Comercio de Productos Esportivos Ltda.”, posee un derecho de propiedad adquirido con anterioridad, amparado en la Constitución Política articulo 19 Nº 25 y en la Ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial.

2.- Que el inciso primero del artículo 10 del Reglamento, establece “*Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres días hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 día corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio*”.

Sostiene que, el Reglamento faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente debe resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, es sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera, 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.

Afirma que el mejor derecho que tienen la actora sobre el nombre de dominio en cuestión ya se encuentra suficientemente demostrada con los derechos de propiedad industrial de los cuales son titulares.

Que por su parte, el artículo 14 del mismo Reglamento señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción

cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República "*y que no vulnere derechos de terceros*".

Señala que la solicitud del demandado transgrede el artículo 22 del Reglamento para la asignación de los nombres de dominio CL de Nic Chile, ya que el dominio contiene como elemento distintivo aquel que a su vez constituye el elemento destacado de la marca comercial citada.

Que, a mayor abundamiento, como bien lo ha señalado la Comisión Preventiva Central al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A., "*La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces 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 a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios*"; asimismo, cita la parte demandante sentencias de los nombres de dominio "celulosavaldivia.cl", "cecinaschillan.cl" y "123-wap.cl", en abono a su pretensión procesal.

Que de esta manera, cualquier consumidor que ingrese a la dirección www.almax.cl, tendrá la más plena convicción que los productos y servicios ofrecidos, provienen de la demandante, nada de lo cual sería efectivo si se asigna el dominio al primer solicitante; y agrega que, hay que considerar que, atendida la plena identidad entre el nombre de dominio en litigio y la marca comercial registrada previamente en Chile, se produce la citada confusión a que se ha aludido.

Concluye la demandante pidiendo que en definitiva, en mérito a los antecedentes

de hecho y de derecho citados, se le asigne el nombre de dominio “almax.cl”, negando lugar a la pretensión del demandado don Maximiliano Alexis Hugo Costagliola.

Que la parte demandante acompañó a su demanda copia del registro Nº 851.177 de la marca comercial “Almax Sports”, que es titular, para distinguir servicios de la clase 35, en artículos deportivos en general, entre otros; y, copia de artículos de prensa relativos al Grupo SBF, en que se destaca la presencia de la marca comercial “almax”, para Tenis y deporte, en Brasil.

Que el Tribunal Arbitral con fecha 8 de marzo de 2010, tuvo por interpuesta la demanda de asignación del nombre de dominio “almax.cl” por SBF Comercio de Productos Esportivos Ltda. y confirió traslado al demandado don Maximiliano Alexis Hugo Costagliola, por el término de 15 días hables para contestar la demanda, y se acompañaron los documentos probatorios al proceso, con citación, mediante resolución notificada con igual fecha a las partes, mediante correo electrónico.

Que el demandado y primer solicitante no contestó la demanda de fojas 18 y siguientes, razón por la cual el Tribunal con fecha 31 de marzo de 2010 y en virtud de lo dispuesto en el número quinto de las Bases de Procedimiento Arbitral de fojas 16 y 17 y por el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, dictó resolución teniendo por contestada la demanda en rebeldía de la parte demandada y citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificándolas con igual fecha por correo electrónico.

Parte Considerativa:

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

Primero: Que la litis que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “almax.cl”, esto es, sí a don Maximiliano Alexis Hugo Costagliola, primer

solicitante, o bien, a SBF Comercio de Productos Esportivos Ltda., segundo solicitante y demandante.

Segundo: Que la parte demandante invoca como fundamento de su demanda de oposición de fojas 18 y siguientes, que es una empresa brasileña que tiene por giro de negocios la comercialización de artículos deportivos, y que utiliza en esta actividad la marca comercial “ALMAX Sports”, que tiene registrada en Chile con anterioridad a la solicitud de autos, con el Nº 851.177, para distinguir servicios de la clase 35, que incluye entre otros artículos deportivos, cuyo certificado se acompañó en copia a fojas 24 de autos. Indica que sería titular de un mejor derecho que el primer solicitante, atendido a que es titular del registro marcario citado, el que se encuentra amparado en el artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política, con la garantía del derecho de propiedad y en al Ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial.

Tercero: Que asimismo señala la parte demandante que existe una plena identidad entre el nombre de dominio en disputa “almax.cl” y su marca comercial “Almax Sports”, de manera tal que el primero de ellos comprende el elemento gramatical más distintivo de la segunda, por lo que no parece justo, ni legitimo que se asigne el dominio a un tercero, desconociendo un derecho anterior de la parte demandante sobre dicha expresión; y que atendido lo señalado, si se asigna el dominio en discordia a un tercero, se puede causar confusión en los usuarios de Internet, quienes pueden pensar o creer lógicamente que este dominio pertenece a la empresa que comercializa sus productos deportivos bajo la marca “Almax”, y encontrarían a un tercero distinto de ella, lo que implica o produce una confusión en los consumidores en cuanto al origen empresarial del titular del dominio.

Cuarto: Que de la prueba documental acompañada por el actor a fojas 24 a 28 de autos, consistente en copia del registro Nº 851.177 de la marca comercial “Almax Sports”, que es de su propiedad, para distinguir servicios de la clase 35, en

materia de artículos deportivos en general, entre otros; y, fotocopias de artículos de prensa relativos al Grupo SBF y sus actividades comerciales, en que se destaca la presencia de la marca comercial “almax”, para Tenis y deporte, en Brasil, se puede establecer que se encuentra probado en el proceso, que la parte demandante SBF Comercio de Productos Esportivos Ltda., es la creadora de la marca comercial “Almax Sports”, la que utiliza en el mercado para distinguir artículos y productos deportivos, por lo que resulta plausible sostener que la demandante tiene un derecho e interés jurídico en que se le asigne el nombre de dominio “almax”, con el objeto de otorgarle una tutela y protección a su propiedad industrial.

Quinto: Que asimismo, cabe tener presente que en el proceso no existen otros antecedentes probatorios, que permitan a este juez árbitro llegar a una conclusión distinta a la ya señalada en los considerandos anteriores, atendido a que el proceso sólo a tenido como parte interesada y como impulsor del mismo a SBF Comercio de Productos Esportivos Ltda., quien ha presentado su pretensión procesal en su escrito de demanda y ha acompañado documentos probatorios para acreditar su pretensión procesal, prueba documental que no fue objetada por la parte contraria.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a los principios de mejor derecho y de prudencia y equidad, acoger la demanda de fojas 18 y siguientes y se declara en consecuencia que se acoge la pretensión de SBF Comercio de Productos Esportivos Ltda., y se le asigna el nombre de dominio “almax.cl”.

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 las partes mediante carta certificada y correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Archívese el expediente arbitral.

Óscar Andrés Torres Zagal
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo