FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO "ALPINESTARS.CL"

Santiago, 18 de Noviembre de 2003.

VISTOS:

PRIMERO: Que en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "ALPINESTARS.CL", siendo partes **COMERCIAL Y PRODUCTORA DE EVENTOS JEREMÍAS LTDA.**, quien no designó representante al no comparecer ante este tribunal arbitral y, **ALPINESTARS S.P.A.,** representada por **Sargent & Krahn Ltda.-,** con domicilio en Av. Andrés Bello 2.711, piso 19, Las Condes.

SEGUNDO: Que acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Guardia Vieja 408, Providencia, en que se realizaría la audiencia de conciliación y fijación de Bases de Procedimiento, en su caso, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 5 y siguientes.

TERCERO: Que en la oportunidad de esa primera actuación asistió el abogado don LUIS FERNANDO URETA ICAZA por el segundo solicitante, quien exhibió el poder que lo facultaba para comparecer a nombre de su mandante. Realizado el trámite en rebeldía del primer solicitante, se fijaron las reglas del procedimiento arbitral, de todo lo cual se dejó constancia en el acta respectiva.

<u>CUARTO</u>: Que cumplidas por el segundo solicitante las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 10 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

<u>QUINTO</u>: Que dentro de plazo, a fojas 41, el segundo solicitante dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio, solicitando –además- la condena en costas del primer solicitante, y acompañando documentos, con citación.

Que la argumentación para fundar su mejor derecho puede sintetizarse en las siguientes ideas:

a. En primer lugar relata los antecedentes de hecho que fundamentan su solicitud, alegando el reconocimiento y fama que posee ALPINESTARS S.P.A., según señala: *"una de la empresas más famosas del mundo dedicada a la producción de accesorios para carreras de autos y motos",* producto de la inversión de cuantiosos recursos para tal propósito. Además esgrime los registros marcarios que posee su mandante y la inscripción de nombres de dominio, locales o mundiales, entre los que destaca "alpinestars.com", creado con fecha 15 de Octubre de 2003.

b. Aduce también, la similitud del nombre de dominio motivo de esta disputa con el propio -Alpinestars S.P.A.- lo que se condice con el objetivo de los nombres de dominio que *"es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la red Internet".*

c. En cuanto a los antecedentes de Derecho, luego de realizar una descripción de los nombres de dominio y su importancia, refiriéndose principalmente a la función de identificación de su titular en Internet, fundamenta su postura en los siguientes criterios aplicables para la resolución de este tipo de conflictos:

1. Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, lo que permitiría su aplicación en la decisión de la litis, en atención a las normas del Reglamento de NIC Chile y teniendo en cuenta las disposiciones de la *"Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio"* -Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy-, dictada por la *"Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet"* -Internet Corporation for Assigned Names and Numbers-.

2. Titularidad de registros marcarios para la denominación "ALPINESTARS" que el segundo solicitante posee en Chile, Estados Unidos de Norte América y el Reino Unido -clase 25 del Clasificador Internacional de Niza-, lo que contrasta –según sus asertos- con la inexistencia de registros relacionados con la expresión "ALPINESTARS" a nombre de Comercial y Productora de Eventos Jeremías Ltda..

3. Criterio de la notoriedad del signo pedido, el que postula que debe ser titular de éste quien a conferido al mismo fama y prestigio a nivel nacional y/o internacional, y como intenta demostrar en el líbelo respectivo, ha sido el segundo solicitante quien ha logrado tal prestigio y notoriedad.

4. Criterio del mejor derecho y buena fe, que esgrime fundándose en la labor de creación, desarrollo y publicidad, llevada a cabo por el segundo solicitante.

Para acreditar sus argumentos el segundo solicitante acompañó en el primer otrosí de su escrito de mejor derecho, con citación, los siguientes documentos:

1. Copias del registro de nombre de dominio a nombre de Alpinestars S.P.A.: www.ALPINESTARS.com, creado con fecha 15 de octubre de 2002.
2. Copia del registro marcario Nº 571.102 "ALPINESTARS", denominativa, para distinguir todos los productos de la clase 25, renovación de registro Nº

388.566, a nombre de Alpinestars S.P.A.

3. Copia de base de datos que demuestra que ALPINESTARS S.P.A. es titular de los siguientes registros marcarios en otros países:

- Estados Unidos, Registro marcario Nº 1781128 "ALPINESTARS", para distinguir productos de la clase 25, registro solicitado con fecha 13 de junio de 1989.
- Reino Unido, Registro marcario Nº 6363 "ALPINESTARS", para distinguir productos de la clase 25, registro solicitado con fecha 31 de mayo de 1979.

4. Información de la página web www.ALPINESTARS.com que muestra la historia de los productos "ALPINESTARS".
5. Información de tiendas especializadas en Internet que ofrecen los productos ALPINESTARS.

En el segundo otrosi solicitó un plazo adicional de 10 días hábiles para acompañar material probatorio, a lo cual este tribunal accedió a fs. 47, con fecha 3 de Octubre de 2003, ampliando el periodo de planteamientos en 10 días contados desde esa fecha.

SEXTO: Que con fecha 16 de Octubre de 2003, a fojas 62, el segundo solicitante acompañó documentos, con citación, que este tribunal ordenó tener por acompañados en la forma requerida.

SÉPTIMO: Que con fecha 21 de Octubre de 2003, a fojas 65, y sin que el primer solicitante hubiere presentado su demanda de mejor derecho, se dio por abierto el periodo de respuestas, apercibiéndose en términos explícitos al primer solicitante para que en tal instancia procesal hiciera valer sus argumentos de mejor derecho.

OCTAVO: Con fecha 10 de Noviembre de 2003, a fojas 66, se cerró el periodo de respuestas –en el cual no se presentaron escritos- citándose a las partes a oír sentencia, resolución que fue notificada en la misma fecha por correo electrónico.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que este tribunal considera que ALPINESTARS S.P.A. constituye efectivamente una de la empresas más reconocidas a nivel nacional e internacional dedicada a la producción de accesorios para automóviles, hecho que puede darse por acreditado en virtud de la abundante documentación presentada por el segundo solicitante y, además, por constituir un hecho notorio constatado directamente por la experiencia de este juez árbitro.

SEGUNDO: Que efectivamente el segundo solicitante acreditó ser titular de numerosas marcas bajo la denominación ALPINESTARS o similares, hecho que se puede darse por probado por los certificados marcarios acompañados a autos con citación, los que no han sido objetados en el proceso.

TERCERO: Que ALPINESTARS S.P.A. es titular del dominio ALPINESTARS.COM, creado con fecha 15 de Octubre de 2003, que guarda extraordinaria similitud con el dominio .cl en disputa, circunstancia que ha sido acreditada con el registro de nombre de dominio a nombre de Alpinestars S.P.A. y por la visita que personalmente ha realizado a tal sitio este juez árbitro.

CUARTO: Que Alpinestars s.p.a. es titular de registros marcarios para la denominación "ALPINESTARS" que el segundo solicitante posee en Chile, Estados Unidos de Norte América y el Reino Unido -clase 25 del Clasificador Internacional

de Niza-, lo que se acredita por haberse acompañado los respectivos certificados con citación, los que no han sido objetados.

QUINTO: Que el primer solicitante, a pesar de haber sido válidamente emplazado, no se hizo parte en el juicio ni allegó sus argumentos y pruebas en tiempo y forma certificándose tal circunstancia a fs. 66, no obstante, habérsele señalado explícitamente llamados en el proceso para tal objeto. Así, a fs. 65 se lo apercibió para que en el período de respuestas presentare los argumentos que pudieren acreditar su pretensión.

SEXTO: Que a juicio de este Tribunal la actitud de silencio mantenida por el primer solicitante no puede si no considerarse como una expresión de voluntad tácita, pero concluyente, en el sentido que evidencia su decisión de desistirse de la solicitud de inscripción del nombre de dominio ALPINESTARS.CL que motivó el presente procedimiento arbitral.

SEPTIMO: Que existiendo en el proceso suficientes pruebas que acreditan el legítimo interés de ALPINESTARS S.P.A. para detentar el dominio ALPINESTARS.CL y no habiéndose justificado las razones que pudieran haber llevado al primer solicitante a solicitar la inscripción del referido dominio.

RESUELVO:

PRIMERO: Asígnese el nombre de dominio en disputa ALPINESTARS.CL al segundo solicitante, esto es, a ALPINESTARS S.P.A.

SEGUNDO: 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.

TERCERO: Que en lo relativo al pago de las costas la Reglamentación Nic-Chile prescribe que éstas serán compartidas por las partes que hayan participado en el proceso y, como se ha dicho no se apersonó en el juicio, por lo que corresponde aplicar la regla general establecida en la citada declarando que las costas de este arbitraje son de cargo exclusivo del segundo solicitante.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro NIC-Chile.

Autorizan los testigos:

CARLOS OYARZÚN SELAIVE
14.019.515-4

SUSANA ALARCÓN GONZÁLEZ
9.697.147-8