Arbitraje nombre de dominio aluplast.cl

Oficio NIC 4767-2005

Santiago, 1 de Agosto de 2006.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

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, por oficio Oficio NIC 4767-2005, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "aluplast.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 10 de Mayo de 2005, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 25 de Mayo de 2005, a las 9:30 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 16 de Mayo de 2005, doña Paulina Flores en representación de Vicente Caviedes solicita postergar la fecha de la audiencia de conciliación y/o de fijación de procedimiento, cuestión que es informada a las demás partes involucradas y aceptadas por las mismas, según que consta de correos electrónicos recibidos por el suscrito.

CUARTO: Que, con fecha 16 de Mayo de 2005, se notifica a las partes por correo electrónico la nueva fecha de audiencia conciliación y/o fijación del procedimiento, quedando establecida ésta para el día 30 de Mayo de 2005 a las 9.30 horas.

QUINTO: Que, con fecha 30 de Mayo de 2006, se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste doña Paulina Flores en representación de Vicente Caviedes y don Juan Enrique Puga Valdés en representación de Cambiaso Hnos SAC. No asiste nadie en representación de ALUPLAST GMBH. No hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

SEXTO: Que, con fecha 30 de mayo de 2006, se notifica a todas las partes el procedimiento arbitral a seguir por correo electrónico.

SEPTIMO: Que, con fecha 9 de Junio de 2005, y estando dentro de plazo, doña Paulina Flores en representación de Vicente Caviedes Medina, segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

a.- Que, don Vicente Caviedes Medina, es uno de los fundadores y principal accionista de la firma ALUPLAST S.A.C.e I. cuya constitución data de los años 70.

b.- Que, en este caso no corresponde aplicar el principio del first come first served, pues las partes no se encuentran en igualdad de derechos por lo que deben necesariamente considerarse esas circunstancia para fallar.

c.- Que, don Vicente Caviedes M. tiene registrada en Chile la marca comercial ALUPLAST bajo el número 570276, y que dicha marca data del año 1970, es decir tiene más de 35 años. Que, asimismo cuenta con los registros 696133 y 696134 que en ambos casos tienen más de 20 años de existencia.

d.- Que, un requisito fundamental en esta materia es la buena fe. Que la buena fe en materia posesoria se define como la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos. En el caso de autos ha quedado claro que don Vicente Caviedes ha actuado de buena fe, sin contrariar los principios de competencia ni de la ética mercantil.

e.- Que, las actividades desempeñadas por Vicente Caviedes están radicadas en la ciudad de Santiago de Chile.

f.-Que, de lo expuesto es posible deducir que don Vicente Caviedes tiene real interés en el nombre de dominio en disputa pues corresponde a la marca comercial con la cual la sociedad de la que es accionista principal es conocida.

g.- Que, don Vicente Caviedes pretende desarrollar un portal para facilitar a los consumidores el acceso al conocimiento de sus productos e implementar un sistema de e-commerce.

h.- Que en un otrosí de su presentación acompañan los siguientes documentos:

1. Copias de las transcripciones del Departamento de Propiedad Industrial, que da cuenta del registro de las marcas comerciales 570.276 y sus antecesores; 696.133 y sus antecesores y 696134 y sus antecesores.
2. Copia de los balances 1975, 1976.
3. Copia de la publicación en el Diario La Nación de 1980 y 1981 de los estados Financieros de Industrias Mecánicas y Plásticas Aluplast SAC e I.
4. Copia de las declaraciones de impuestos de de Industrias Mecánicas y Plásticas Aluplast SAC e I. de los años 1992-2005.
5. Copias de múltiples facturas extendidas por de Industrias Mecánicas y Plásticas Aluplast SAC e I. entre los años 2003 y 2005 a nombre de distintos clientes y por montos diversos.

OCTAVO: Que, con fecha 9 de Junio de 2005, y estando dentro de plazo, don Vicente Caviedes Medina, consigna el honorario Arbitral.

NOVENO: Que, con fecha 10 de Junio de 2005, se tuvo por consignado el honorario arbitral y se proveyó la presentación de don Vicente Caviedes Medina, notificándose a las partes de esa resolución por correo electrónico.

DECIMO: Que, con fecha 19 de Julio de 2005, doña Paulina Flores en representación de Vicente Caviedes M. acompaña con citación copia del fallo emitido por el Arbitro don Juan Agustín Castellón Munita asignando el dominio aluplastchile.cl a la firma de Industrias Mecánicas y Plásticas Aluplast SAC e I.

UNDÉCIMO: Que, con fecha 2 de Enero de 2006, se provee dicha presentación y si notifica dicha resolución por correo electrónico.

DUODÉCIMO: Que, con fecha 4 de Abril de 2006, se cita a la partes a oír sentencia y se les notifica a las partes de esta resolución por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a CAMBIASO HNOS S.A.C, la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio *first come first served*

SEGUNDO: Que, no obstante lo anterior, el primer solicitante no efectúo presentación alguna durante el proceso, sin acreditar ningún derecho sobre el nombre de dominio en litigio. Es más, todo el proceso prosiguió en su total rebeldía.

TERCERO: Que, de las circunstancias señaladas, es que este Arbitro, no ha podido determinar las motivaciones del primer solicitante y si éstas se enmarcan o no dentro de la de buena fe.

CUARTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la profusa prueba documental aportada, que don Vicente Caviedes, es titular de la marca ALUPLAST, marca que se encuentra inscrita hace más de 30 años en nuestro país. Asimismo, que tiene una importante participación accionaria en la empresa Industrias Mecánicas y Plásticas Aluplast SAC e I., firma cuya razón social coincide con el nombre de dominio en disputa. Finalmente, ha acreditado importantes ventas asociadas a la marca ALUPLAST entre los años 2001-2005. Basado en lo anterior, en este caso a éste Árbitro no le cabe duda sobre la motivación interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificándose su conducta de buena fe.

QUINTO: Que, respecto del tercer solicitante, esto es ALUPLAST GMBH y no habiendo asistido al comparendo de conciliación y/o de fijación de procedimiento; no habiendo consignado el honorario Arbitral; y habiendo transcurrido todo el proceso en rebeldía y conforme a lo establecido por el Reglamento para la asignación de nombres de dominio, se le debe considerar necesariamente como desistido de su solicitud.

SÉXTO: Que, en principio la expresión Aluplast se vincula exclusivamente con el segundo solicitante, pues sólo éste posee derechos preexistentes. Lo anterior, esta además ratificado por el hecho que sólo el segundo solicitante ha presentado argumentos y pruebas, lo que determina sus legítimos derechos para aspirar a la titularidad del dominio.

SÉPTIMO: Que, entonces queda por establecer si la concesión del nombre de dominio al segundo solicitante ocasionaría confusión entre los consumidores y usuarios, cuestión que a juicio de este Árbitro no se producirá, por tener éste derechos pre-existente y preferentes al del primer solicitante. Que, por lo demás, lo anterior está ratificado por el hecho quer el primer solicitante no ha objetado ni respondido ninguno de los documentos o argumentos presentados por el segundo solicitante.

OCTAVO: Que, entonces es posible concluir que la expresión ALUPLAST se vincula preferentemente con el segundo solicitante, y que la asignación al primero produciría confusión en el mercado.

NOVENO: Que de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la convicción que don Vicente Caviedes posee mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisión no importa la lesión de derechos o legítimas expectativas del primer solicitante.

DÉCIMO: : Que, así las cosas, y considerando que jurisprudencia del panel de árbitros Nic-Chile ha dejado establecido que la solicitud de un nombre de dominio idéntico a las marcas comerciales, puede considerarse una circunstancia que, por sí sola, tenga la aptitud causal de consolidar mejor derecho,

RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de dominio **"aluplast.cl"** asignándose, en consecuencia a don Vicente Caviedes Medina.

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

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

Resolvió Patricio de la Barra.