amexco.cl

En Santiago, a 3 de Mayo de 2005.

VISTOS:

1.- El Oficio de Nic Chile 4125, de 23 de Septiembre de 2004, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre don Mario Segura (American Music Export Company Ltda.) y American Express Company, por la inscripción del nombre de dominio amexco.cl, que rola a fojas 1.

2.- La identificación de las partes, que consta a fojas 2 y 3.

3.- La resolución de fojas 4 de 1 de Octubre de 2004, por la cual el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes para fijar las normas de procedimiento.

4.- Notificación de fojas 5, que se hace a las partes y a Nic Chile, con fecha 4 de Octubre de 2004, de la resolución señalada en el número anterior.

5.- Documentos de fojas 6, 7 y 8, en los que consta que se envió a las partes y a Nic Chile, por correo certificado, con fecha 4 de Octubre de 2004, la notificación de que tratan los números anteriores.

6.- Documento de fojas 9, en el que consta que, mediante correo electrónico, se informó a las partes la resolución de fojas 4, y se les envió copia por ese medio.

7.- Documentos de fojas 10 y 11, copias de una petición transmitida por el señor Mario Segura T., al árbitro, solicitando el aplazamiento de la audiencia fijada en la resolución de fojas 4, por las razones que expone.

8.- Resolución de fojas 12, en la cual se fija nueva fecha para la celebración del comparendo y su notificación a las partes por correo electrónico, como consta a fojas 13.

9.- Escrito de fojas 14, mediante el cual el abogado Jaime Silva Barros asume el patrocinio y la representación de American Express Company y documentos de fojas 15 y siguientes, en los que consta su personería.

10.- Documento de fojas 23, consistente en poder dado por American Music Export Company Ltda. a doña Pamela Angélica Illanes Fuentes, para actuar en esta gestión.

11.- Documento de fojas 24 y siguientes, consistente en copia de la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada American Music Export Company Ltda., de fecha 23 de Abril de 1997, ante el Notario Público de Iquique, señor Raúl Arancibia Cerda.

12.- Acta del comparendo realizado con fecha 2 de Noviembre de 2004, con la asistencia de doña Pamela Illanes Fuentes, en representación de American Music Export Company Ltda. y de don Ricardo Montero Castillo, en representación de American Express Company, en la cual se fijaron las normas por las que se regirá este procedimiento, que rola a fojas 32 y 33.

13.- Documento de fojas 34 y siguientes, consistente en copia del poder especial otorgado por American Music Export Company Ltda. a Estudio Transglobo Limitada y Otros.

14.- Documentos de fojas 38 y 39, consistentes en fotocopias de las patentes profesionales de las abogados señora María Arregui Landaberea y Paulina Flores Prenafeta, respectivamente.

15.- Copia de la escritura de constitución de American Music Export Company Ltda. o Amexco Ltda., de 23 de Abril de 1997, otorgada en la Notaría de don Néstor Araya Blazina, de fojas 40 y siguientes y copia del extracto de publicación de la misma en el Diario Oficial del 5 de Mayo de 1997, de fojas 48.

16.- Copia de la escritura de modificación de la sociedad American Music Export Company Ltda. de 14 de Marzo de 2001, ante el Notario Público de Iquique, señor Néstor Araya Blazina, de fojas 49 y copia del extracto de dicha escritura, de fojas 51.

17.- Documentos de fojas 52 a 73, consistentes en copias de facturas de ventas extendidas por Amexco Ltda. a distintos clientes, en diferentes meses de los años 2003 y 2004.

18.- Documentos de fojas 74 a 123, consistentes en copias de facturas de ventas extendidas a favor de Amexco Ltda. por distintos proveedores durante los años 2003 y 2004; copias de facturas de traspaso emitidas también por Amexco y copias de facturas de importación emitidas por Amexco a favor de sus clientes, correspondientes al año 2003.

19.- Fotocopia de la página 211 de las Amarillas de Publiguías de Iquique, de 1999, que rola a fojas 124.

20.- Fotocopia de la página 29 del Diario La Tercera del Viernes 22 de Febrero de 2002, en la que se contiene un aviso que señala que Amexco es distribuidor oficial para Chile de los productos Shure, que rola a fojas 125.

21.- Fotocopia de la página 33 del Diario La Tercera del Lunes 31 de Mayo de 2004, en la que se contiene un aviso que señala que Amexco es distribuidor oficial para Chile de los productos Shure, que rola a fojas 126.

22.- Fotocopia de la página 27 del Diario La Tercera del Domingo 30 de Mayo de 2004, en la que se contiene un aviso que señala que Amexco es distribuidor oficial para Chile de los productos Shure, que rola a fojas 127.

23.- Fotocopia de página del Diario La Tercera del 21 de Febrero de 2003, en la que se contiene un aviso que señala que Amexco es distribuidor oficial para Chile de los productos Shure, que rola a fojas 128.

24.- Fotocopia de página del Diario La Tercera del 22 de Febrero de 2003, en la que se contiene un aviso que señala que Amexco es distribuidor oficial para Chile de los productos Shure, que rola a fojas 129.

25.- Fotocopia de la página 96 de la Guía Páginas Amarillas en el cual aparece un aviso de Amexco Ltda. bajo el rubro Instrumentos Musicales.

26.- Copia de una página de la Guía de Teléfonos de Iquique en la cual aparece American Music Export Company Ltda., que rola a fojas 131.

27.- Copia de la página 679 de las Páginas Amarillas, en la que aparece un aviso de Amexco Ltda. bajo el rubro Instrumentos Musicales.

28.- Copia del contrato de distribución entre Shure Incorporated y Amexco, de 1º de Junio de 2000, de fojas 133 y siguientes.

29.- Documentos de fojas 147 a 151, consistentes en certificados de reconocimiento a Amexco extendidos por sus proveedores.

30.- Documentos de fojas 152 a 200, consistentes en distintas facturas de proveedores, estados de cuenta y documentos de comercio internacional, que dan cuenta de la actividad comercial de Amexco Ltda.

31.- Ordenes de compra de Televisión Nacional de Chile, Canal 13 de Televisión, Germán Martínez y Casa Royal, todas correspondientes al año 2002, que rolan de fojas 201 a 206.

32.- Tarjetas de presentación de distintos ejecutivos de Amexco, adheridas a fojas 207.

33.- Escrito de fojas 208 y siguientes, en el cual la abogado señora María Luisa Arregui Landaberea presenta la demanda de mejor derecho para la asignación del nombre de dominio amexco.cl, en representación de American Music Export Company Limitada y acompaña documentos.

34.- Documentos de fojas 212 a 216, en las que consta la personería de los abogados de Silva & Cía. para representar a American Express Company y copia de la patente municipal del señor Jaime Silva Barros.

35.- Escrito de fojas 217, en el cual el señor abogado don Jaime Silva Barros presenta demanda de asignación por nombre de dominio amexco.cl, en representación de American Express Company.

36.- Resolución de fojas 220, de 17 de Noviembre de 2004, en el cual se proveyeron las presentaciones de las partes y se les dio recíprocamente traslado de las mismas y su notificación por correo electrónico de fojas 221.

37.- Escrito de fojas 222, presentado por la abogado señora María Luisa Arregui Landaberea en representación de American Music Export Company Limitada, evacuando el traslado y acompañando documentos.

38.- Impreso de la base de datos Whois, en el cual consta que el nombre de dominio amexco.net pertenece a Amex Corp. de Alemania, agregado a fojas 224 y que el nombre de dominio amexco.org, pertenece a la organización Amexco S.A. de Ecuador, de fojas 226.

39.- Impreso de fojas 228, de la página web nic.com en la dirección www.domainbank.net, en la cual consta que se encuentra disponibles los nombres de dominio amexco.info, .biz y .us y no están disponibles los nombres de dominio amexco.com, .net y .org.

40.- Documentos de fojas 229, consistente en copia del impreso de la página web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta de que los señores American Music Export Company Limitada son titulares de la solicitud No. 666.270, de registro de la marca "AMEXCO AMERICAN MUSIC EXPORT COMPANY" pedida para distinguir servicios de importación, exportación y representación de toda clase productos y artículos, clase 35.

41.- Resolución de fojas 230, de 26 de Noviembre de 2004, que tuvo por evacuado el traslado y por acompañados los documentos con citación, y su correspondiente notificación a las partes por correo electrónico de igual fecha, de fojas 231.

42.- Resolución de fojas 232, de 27 de Diciembre de 2004, citando a las partes para oír sentencia y su notificación por correo electrónico a las mismas, de igual fecha, de fojas 233.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que son partes en este juicio, Mario Segura (American Music Export Company Ltda.), Rut No. 78.977.350-5, domiciliado en Pedro Prado 3210, Iquique y American Express

Company, con domicilio en American Express Tower, World Financial Center, Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica.

II.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre Mario Segura (American Music Export Company Ltda.), como primer solicitante, y American Express Company, como segundo solicitante, con la presentación por parte de ambos de solicitudes competitivas para la inscripción del nombre de dominio amexco.cl, y determinar a quién corresponde el mejor derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio.

III.- En su demanda de fojas 208, American Music Export Company Limitada, funda su petición en las siguientes razones:

Señalan que American Music Export Company Limitada es una sociedad de responsabilidad limitada que se constituyó con fecha 23 de Abril de 1997 en la ciudad de Iquique; siendo su razón social la ya señalada y su nombre de fantasía "AMEXCO LTDA." que corresponde a las iniciales de su razón social (**A**MERICAN **M**USIC **EX**PORT **CO**MPANY LIMITADA).

Su objeto es la importación, exportación, distribución, comercialización, producción, transformación, ensamblado y armado por cuenta propia o ajena, de toda clase de bienes y servicios; la prestación de servicios comerciales e industriales, y toda otra actividad conexa, complementaria o relacionada con las anteriores.

Señalan que Amexco Ltda. goza de una presencia importante en el mercado, fruto de la constante dedicación especializada en lo que se refiere a los sistemas de sonido e instrumentos musicales; habiendo solicitado este nombre de dominio a fin de facilitar a su público consumidor el acceso a la información que requiere, así como también para poder comercializar sus productos por la vía de la Internet.

Hacen ver que en materia de nombre de dominio, existen ciertos criterios para resolver los conflictos que se suscitan y dentro de ellos se encuentran los siguientes:

A).- First come first served.

Se trata de un principio en materia de dominio de Internet en virtud del cual el primer solicitante se encuentra en mejor posición en relación al segundo en cuanto a la asignación del nombre de dominio, lo que es lógico que sea así, toda vez que ha demostrado con el solo hecho de solicitarlo que el nombre de dominio reviste importancia para él.

B).- Buena Fe.

Un requisito fundamental que en todo solicitante de un nombre de dominio debe concurrir es la buena fe. La buena fe en materia posesoria se define como la conciencia de haberse adquirido el dominio de las cosas por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. En términos del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio, la buena fe está traducida en el Artículo 14, el que establece que "será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su solicitud no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia y de la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos por terceros".

En la disputa de autos queda claro, sostienen, que han obrado de buena fe, sin contrariar los principios de la competencia ni de la ética mercantil; pretendiendo sólo una real y efectiva protección de sus intereses.

C).- Localización geográfica.

Hacen ver que ellos tienen su casa matriz en la Primera Región, lo cual los sitúa geográficamente dentro del territorio nacional.

D).- Relación entre el solicitante y el dominio.

Señalan que de lo expuesto resulta evidente el interés que tienen en la asignación del nombre de dominio "amexco.cl", que corresponde a su nombre de fantasía, como lo acredita la escritura de constitución de la sociedad; nombre con el cual es conocido por sus clientes y proveedores, y con el que es reconocido también por las instituciones bancarias y financieras, como lo demuestra la documentación que se adjunta.

E).- Inversiones o proyectos.

Señalan que con la creación de este portal pretenden facilitar a los consumidores el acceso al conocimiento de sus productos, así como la compra de los mismos, estableciendo un sistema de e-commerce.

La finalidad última es la posibilidad de que un mayor número de consumidores accedan a este sitio y facilitarles a éstos la obtención de los productos que representan, siendo distribuidores en Chile de productos "Shure", "Behringer", "Peavey", "American DJ", "Ashly", "Fane", "Gemini".

En base a todas estas consideraciones, estiman que les asiste el mejor derecho a la asignación del nombre de dominio "amexco.cl"

IV.- En su demanda de fojas 217, American Express Company fundan su presentación en los siguientes argumentos:

Señalan que en la Internet su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Al respecto, argumentan que destacados juristas nacionales han señalado que la Internet es un fenómeno económico, un fenómeno psicológico, pero que en definitiva "no es un fenómeno jurídico", queriendo decir con esto, que la Internet no es, o no debiera ser una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino por el contrario como una actividad humana más, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano como lo son el fomento de la iniciativa individual. En esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común.

Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de esta parte, y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como la Internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es el caso de la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad y que deben ser amparados.

En este sentido, agregan, estiman que el caso debe ser evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "first come first served" que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han refinado, de manera que estos jueces han ido más allá del miope criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Así esta concepción, agregan, impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada y

ellos solicitan encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el señor árbitro, no sea víctima de la trampa "first to file" que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.

Señalan ser la conocida empresa norteamericana American Express Company, que tiene registrada entre muchas otras marcas "AMEX" registro No. 591.043 en las clases 35, 36, 39 y 42 de 28 de Febrero de 2001 y "AMEX" registro No. 646.247, de 21 de Octubre de 2002, en la clase 36.

Continúan manifestando que como es fácil imaginar las marcas registradas por American Express Company, son partícipes de todo el potencial de posicionamiento de esta reconocida organización y por lo mismo ameritan una especial protección. El dominio en conflicto será fácilmente confundible por los consumidores y automáticamente asociado con **AM**ERICAN **EX**PRESS **CO**MPANY.

Hacen presente también que se trata de una empresa americana, país en que se utiliza la expresión "CO" para identificar la naturaleza de las organizaciones, en este sentido la combinación AMEX + CO resulta absolutamente confundible para los consumidores y más aún genera un grave fenómeno de dilución de la marca.

En tal sentido concluyen señalando que interés legítimo, marcas registradas, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, son elementos que perfilan a esta parte como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

V.- En su escrito de fojas 222, evacuando el traslado de la demanda contraria, la parte de American Music Export Company Company Ltda. ratifica alguno de los argumentos dados anteriormente y enfatiza que la segunda solicitante tiene registrada la marca "AMEX" bajo el registro No. 591.043 en las clases 35, 36, 39 y 42 y bajo el registro No. 646.247 en la clase 36.

Al respecto destacan que la marca es "AMEX" y no "AMEXCO" y que ellos han presentado la solicitud No. 666.279 de registro de la marca "AMEXCO AMERICAN MUSIC COMPANY" en la clase 35.

Hacen ver también que son asignatarios del nombre de dominio www.amexcoltda.net; y en cambio la segunda solicitante no posee nombre de dominio alguno con la denominación amexco. De hecho el nombre de dominio www.amexco.net pertenece a Amexco Corp. y www.amexco.org pertenece a Amexco S.A.; de lo cual deducen que no es efectivo lo aseverado por la contraparte, en el sentido de que el nombre de dominio "amexco.cl" sea asociado con American Express Company.

Insisten también en que son una empresa establecida en Chile, a diferencia de American Express Company que es norteamericana, lo cual señalan reviste importancia en materia de los criterios que se deben tener presente al momento de resolver sobre la asignación de un nombre de dominio, referido a la localización geográfica de la empresa, usándose de preferencia el .cl para identificar personas naturales o jurídicas chilenas, mientras que las extranjeras, y en especial las norteamericanas, utilizan la extensión .us o .com; expresando finalmente que American Express Company, de ser conocida por la denominación "amexco", parece lógico que tendría que haber solicitado los nombres de dominio extensión .com y .net, ambos no disponibles y .us y .bis, ambos actualmente disponibles.

Junto a su presentación acompañaron los documentos probatorios necesarios para acreditar sus afirmaciones, los cuales se tuvieron por acompañados con citación a fojas 230, sin que fueran objetados por la parte contraria.

VI.- Con los documentos de fojas 40, 48, 49 y 51, se tendrá por acreditada la existencia de la sociedad de responsabilidad limitada American Music Export Company Limitada, la cual también puede funcionar y actuar con el nombre de Amexco Ltda., constituida por escritura pública de 23 de Abril de 1997, ante el Notario Público de Iquique, señor Raúl Arancibia Cerda, Suplente del Titular don Néstor Araya Blazina, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial del 5 de Mayo de 1997; modificada por escritura pública de 14 de Marzo de 2001, ante el Notario Público de Iquique señor Néstor Araya Blazina.

VII.- Con los documentos de fojas 52 a 207 se tiene por suficientemente acreditado que los señores American Music Export Company Limitada "Amexco Limitada" son una empresa que realiza una actividad comercial efectiva y se identifica preferentemente con la sigla "Amexco Ltda."

VIII.- Que si bien es cierto la parte de American Express Company no acompañó ningún documento destinado a acreditar su existencia legal ni sus actividades dentro o fuera de Chile, tal existencia es conocida del sentenciador, por ser un hecho público y notorio.

Asimismo, la existencia de las marcas comerciales registradas "AMEX" No. 519.043, en las clases 35, 36, 39 y 42 y No. 646.247, en la clase 36, si bien no fue acreditada por parte de American Express Company, fue reconocida expresamente por la parte de American Music Export Company Limitada, razón por la cual se trata de un hecho no controvertido, sobre el cual no se requiere la rendición de prueba.

IX.- Que con el documento de fojas 224, no objetado en autos, se tendrá por acreditada la existencia de una compañía alemana de nombre Amex Corp., titular del nombre de dominio amexco.net.

X.- Con el documento de fojas 226, no objetado en autos, se tendrá por acreditada la existencia del nombre de dominio amexco.com, del cual es titular del señor José Fernando Rondon, perteneciente a la organización Amexco S.A., con domicilio Quito, Ecuador.

XI.- Con el documento de fojas 228, no objetado en autos, se tendrá por acreditado que, al momento de ser emitido, se encontraban disponibles los nombres de dominio amexco.info, amexco.bis y amexco.us.

XII.- Que con lo señalado en los puntos anteriores se tiene que deducir necesariamente que aún cuando American Express Company es una compañía global, con presencia en un gran número de países del mundo, no tiene una total exclusividad sobre el nombre Amex Corp., que también corresponde a una compañía alemana, ni sobre la expresión Amexco, que se utiliza como nombre de una sociedad anónima ecuatoriana, y también en Chile como nombre del primer solicitante.

XIII.- De todo lo relacionado y antecedentes que obran en el proceso, no existe antecedente alguno que permita concluir que los señores American Express Company utilicen la sigla "Amexco", sino que por el contrario, es público y notorio que utilizan la sigla "Amex", que corresponde también a sus marcas comerciales registradas.

XIV.- Que encontrándose acreditado en autos que los señores American Music Export Company Limitada utilizan y publicitan profusamente su sigla "Amexco Ltda.", no se ha proporcionado en autos antecedente alguno que permita concluir que dicho uso haya generado una fuente de conflicto o confusión, con las marcas registradas "AMEX" de propiedad de American Express Company.

XV.- Que de los antecedentes se desprende que no existe peligro de confusión o impedimento evidente para que los señores American Music Export Company Limitada puedan sumar a la utilización comercial que hacen de su sigla "Amexco", la inscripción de la misma como nombre de dominio bajo la extensión .cl, correspondiéndoles a ellos el

mejor derecho por tratarse de una empresa legalmente constituida en Chile y que tiene una actividad comercial efectiva; de modo que al obtener este identificador es presumible que lo que busca es hacer uso con él de las herramientas que proporciona Internet, y no un presunto aprovechamiento de la supuesta asociación al nombre de la entidad American Express Company, hecho que no resulta acreditado ni se desprende de los antecedentes del proceso.

Con lo descrito debe concluirse que el mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa corresponde a la parte del primer solicitante don Mario Segura (American Music Export Company Limitada).

RESUELVO:

1.- Rechazar la solicitud de nombre de dominio amexco.cl pedida por American Express Company.

2.- Aceptar la solicitud de Mario Segura (American Music Export Company Ltda.), RUT No. 78.977.350-5 y asignarle en definitiva el dominio amexco.cl.

Autorícese esta sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo previsto en el inciso final del Artículo 640 del Código de Procedimiento Civil.

_____
Andrés Echeverría Bunster

Firmó ante mí don Andrés Echeverría Bunster, Cédula Nacional de Identidad No. 5.199.640-2

Santiago, 3 de Mayo de 2005.