MAT: Asignación de nombre de dominio **"asenna.cl"**

Santiago, treinta de octubre de dos mil ocho.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF08966 de fecha 30 de Mayo de 2008 el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"asenna.cl";** entre Eduardo Alberto Anich Espoz y Ayrton Senna Promocoes e Emprendimentos Ltda.;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 06 de Junio de 2008, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 17 de Junio de 2008 a las 10:30 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 17 de Junio de 2008, sólo con la asistencia de la parte de Ayrton Senna Promocoes e Emprendimentos Ltda., que fue representada por la abogado Vivian Ticona Weise, quien

acreditó poder suficiente, sin perjuicio de la designación de otros apoderados para actuar con la misma representación.

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Ayrton Senna Promocoes e Emprendimentos Ltda., hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "asenna.cl" dentro del plazo fijado para este procedimiento, fundado esencialmente en la identificación que tiene sobre la denominación "Ayrton Senna", para lo cual sostuvo y demostró lo siguiente: a) Que Ayrton Senna fue un famoso piloto de Fórmula Uno, nacido el 21 de Marzo de 1960 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, considerado uno de los mejores pìlotos de la historia, tres veces campeón del mundo y acreedor de dos subcampeonatos. Su trágico fallecimiento ocurre en plena competencia el día primero de mayo del año 1994, en el Gran premio de San Marino; b) Que Ayrton Senna Promocoes e Emprendimentos Ltda. es una fundación que creó la familia del malogrado piloto para desarrollar el potencial de las nuevas generaciones en Brasil, mediante el patrocinio de empresas y la venta de una amplia variedad de productos de la marca "Senna", los cuales se invierten en numerosas actividades y proyectos de la fundación, de tipo educacional, deportivo, musicales, medioambientales, entre otros, beneficiando a casi cuatro millones de jóvenes en Brasil; c) Que, el espíritu de Ayrton Senna Promocoes e Emprendimentos Ltda. ha sido la inversión en la protección de sus marcas mediante el registro de ellas, tanto en Chile como en diversos países del mundo, tales como Estados unidos, Inglaterra, Japón y en la Comunidad Europea; d) Que asimismo, Ayrton Senna Promocoes e Emprendimentos Ltda. se ha preocupado en proteger sus marcas comerciales, adquiriendo la titularidad de numerosos registros, las que al menos, en nuestro

país, abarcan las denominaciones "S SENNA", registros N° 536.171, 510.695 y 781.220, y "AYRTON SENNA", registros N° 717.997, 781.221, 788.137 y 800.829; e) Que la concesión del nombre de dominio en disputa al primer solicitante le causaría enormes perjuicios, provocando gran confusión en el público, ya que es fácil pensar que al digitar la inicial "**A**" del nombre "Ayrton" más el apellido "**Senna**", la gente pueda pensar que este dominio tiene directa relación con la figura del este famoso piloto de Fórmula Uno y no de un tercero no relacionado, quien además puede no dar un buen uso a dicha denominación; f) Que, los nombres de dominio son "direcciones electrónicas" que permiten una adecuada identificación de los usuarios en la red de Internet, dándole al público la posibilidad de conocer e identificar una determinada empresa o persona al ingresar a la respectiva página; g) Que un consumidor, al digitar la palabra **"asenna.cl"** no pretenderá encontrar productos o servicios que no guarden relación con la figura de Ayrton Senna; h) Que en base a lo dispuesto tanto en el derecho comparado como en la jurisprudencia, se toma en cuenta la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales, ya que ambos comparten muchas características, como por ejemplo, servir como identificador de bienes o servicios. En consecuencia, al resolver la asignación de un nombre de dominio, debe considerarse la titularidad de registros marcarios; i) Que, cabe tener presente la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP"), desarrollada por la Corporación de Nombres y Números asignados a Internet (ICANN) reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, considerando en su título preliminar, como fundamento para

iniciar un procedimiento de disputa de dominio, si el nombre es idéntico o confusamente similar a la marca sobre la que el demandante tiene derechos, criterios que han sido recogidos por los artículos 20, 21, y 22 del Reglamento de NIC Chile; j) Asimismo, el Reglamento de NIC Chile, al tratar las causales de revocación de un nombre de dominio, señala que ello puede solicitarse cuando éste sea "idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o servicios o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.."; hecho que debe ser tomado en cuenta al resolver el mejor derecho de la titularidad del dominio "asenna.cl"; k) Que la asignación del nombre de dominio debe proteger los intereses del segundo solicitante, quien por muchos años ha desarrollado un trabajo arduo en ese sentido, evitando que la asignación del mismo al primer solicitante induzca a error o confusión entre los consumidores, lo que además iría en directa contradicción con los criterios determinados por ICANN y reconocidos en nuestra legislación.

6.- La parte de Ayrton Senna Promocoes e Emprendimentos Ltda. acompañó a este tribunal, para acreditar sus alegaciones y pretensiones, certificados donde constan los registros marcarios vigentes a su nombre, por la denominación "Ayrton Senna" N° 788.138 para la clase 14; N° 788.137 para la clase 09; N° 800.829, para las clases 18 y 25, y N° 717.997 para la clase 12; copias de certificados donde constan los registros marcarios anteriores para la denominación "Ayrton Senna" N° 478.843 para la clase 14 y N° 478.842 para la clase 9; copias de certificados donde constan los registros marcarios por la denominación "S Senna" N° 536.171 para la clase 18 y 25; N° 510.695 para la clase 09; N° 471.141 para la clase 14 y N° 471.140 para la clase 12; impresiones de la página web de la Fundación e impresiones de reportaje de la BBC sobre

la historia de Ayrton Senna de fecha 23 de mayo de 2008.

7.- Por resolución de fecha 07 de Julio de 2008, el Tribunal Arbitral tuvo por presentada la demanda de mejor derecho de Ayrton Senna Promocoes e Emprendimentos Ltda. y habiendo transcurrido el plazo para la presentación del primer solicitante, don Eduardo Alberto Anich Espoz, sin que ello haya ocurrido, se le tuvo en rebeldía. De la presentación de Ayrton Senna Promocoes e Emprendimentos Ltda., se dio traslado por el plazo de 5 días.

8.- No obstante la ausencia de la demanda para acreditar mejor derecho del primer solicitante, éste evacuó el traslado de la presentación de la parte de Ayrton Senna Promocoes e Emprendimentos Ltda., dentro del plazo señalado en el número anterior, haciendo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "asenna.cl", fundado principalmente en los siguientes antecedentes: a) Que la demanda presentada debe ser desestimada ya que además de ser el primer solicitante, posee un derecho indiscutido sobre la expresión "Apart Hotel Senna", cuya contracción es "asenna"; b) Que además el primer solicitante dice ser titular tanto de marcas como de otros nombres de dominio que incluyen el término "SENNA", tales como "hotelsenna.cl", "hsenna.cl" y "apartsenna.cl", debido a que hace tiempo atrás tiene en funcionamiento el mencionado Apart Hotel, por lo que tales registros han constituido un apoyo a su giro comercial; c) Que la denominación de su establecimiento comercial se debe tanto a las denominaciones "Sen de la India o de Tinnevelly" y "Sen de Alejandría", junto a que la denominación Senna corresponde a un género de más de 250 especies de plantas de tipo curativas, provenientes de regiones árabes, de donde es originaria parte de su familia; d) Que jamás ha relacionado su actividad al nombre

del Sr. Ayrton Senna, debido a que no guarda ninguna relación con el rubro comercial del primer solicitante, por lo que ello no le reportaría ningún beneficio; e) Que según lo señalado en el escrito de la contraria, la obra que aparentemente realiza la contraria al parecer carece de presencia en nuestro país, señalando además que jamás había oído de ella; f) Que no parece razonable el nivel de "relevancia mundial" señalado por la contraparte que se le atribuye al Sr. Ayrton Senna, más aún considerando que en Chile prácticamente el deporte donde él figuró casi no se desarrolla; g) Que además de lo anterior, no comparte la idea de que toda la familia de plantas denominadas Senna estén sometidas al nombre de Ayrton Senna; h) Que el nombre de dominio solicitado posee una vocal "a", de amplísimo uso, que en el caso de autos se está usando para referirse a la denominación Apart Hotel, lo cual a su juicio no perturba ningún derecho del segundo solicitante, ya que se trata de ámbitos comerciales diametralmente diferentes; i) Que finalmente, la denominación "Asenna" no aparece registrada como marca por el segundo solicitante.

9.- La parte de Eduardo Alberto Anich Espoz acompañó a este tribunal, para acreditar sus alegaciones y pretensiones copia de pago del registro de la marca "Hotelesenna".

10.- Con fecha 23 de Julio de 2008, se tuvo por evacuado el traslado por parte del primer solicitante y por acompañados los documentos, sin perjuicio de la resolución sobre el particular que más adelante se adopta.

11.- Que habiéndose establecido conforme al procedimiento acordado que las partes conjuntamente con las presentaciones de la etapa de discusión, deberán acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respalden sus pretensiones, este Tribunal tuvo por agotada la etapa de discusión

y prueba, y por resolución de fecha 22 de Agosto de 2008, citó a las partes a oír sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

12.- Que la cuestión debatida para este Árbitro radica entonces en determinar si frente a esta solicitud de dominio "asenna.cl", existiría un mejor derecho por parte del segundo solicitante, toda vez que "en principio" aparece como el candidato natural al mismo, en atención al uso y titularidad que tiene sobre la expresión similar "Ayrton Senna";

13.- Que frente a la situación planteada en el número anterior, el primer solicitante alegó ser titular de derechos en las marcas comerciales "Ayrton Senna" y "S Senna".

14.- Que sin perjuicio de lo anterior, este Árbitro en uso de sus facultades de arbitrador, logró determinar que el primer solicitante también es titular de los nombres de dominio "apartsenna.cl", "hsenna.cl" y "hotelessenna.cl", estando en uso el último de ellos; y que adicionalmente tiene a su haber el registro de la marca comercial "Hotelesenna", Nº 735.400 desde el día 06 de Octubre de 2005, para distinguir servicios de la clase 43;

15.- Que como consecuencia de lo expuesto, ambas partes han dado argumentos que les permiten sostener un derecho o pretensión sobre el nombre de dominio "asenna.cl", por su similitud con sus respectivas marcas comerciales y nombres de dominio. De allí que resulta determinante para este Arbitro poder establecer fehacientemente si el hecho del otorgamiento del nombre de dominio en disputa a quien primero lo solicitó, puede afectar efectivamente los derechos alegados por el segundo solicitante, creando confusión entre los usuarios de Internet al hacer uso del nombre de dominio en disputa, considerando de que estamos frente a signos muy semejantes;

16.- Que también, por las razones argumentadas por cada parte, existen intereses legítimos y demostrados que permiten a este Árbitro concluir que ninguna de las partes está de mala fe en su solicitud, ni pretende inducir a engaño con el uso del tantas veces referido nombre de dominio. Se trata de intereses enfocados o dirigidos a distintos segmentos de mercado, motivo por el cual no podría producirse una confusión en los términos que argumenta el segundo solicitante.-

17.- Que no obstante lo expuesto, y aun cuando ha quedado confirmado que ninguna de las partes ha actuado de mala fe, el solo hecho de que ambas detenten marcas comerciales registradas, similares al nombre de dominio pretendido, no así totalmente coincidentes, no constituye un argumento único y total para sostener un mejor derecho, más aun cuando las marcas comerciales que cada uno invoca a su favor, distinguen diferentes productos o servicios, lo que hace que estas coexistan pacíficamente en el mercado;

18.- Que por la razones expuestas anteriormente, tampoco es posible sostener que por el sólo hecho de que el segundo solicitante tenga registrada previamente marcas comerciales o nombres de dominio similares al dominio en conflicto, le asista un mejor derecho, más aún cuando el primer solicitante ha demostrado también detentarlos, lo que le otorga también fundamentos legítimos para su uso;

19.- Que lo expuesto en los considerandos anteriores tiene también relevancia para este Árbitro, ya que se confirma que la titularidad del nombre de dominio "asenna.cl" en el segundo solicitante no tendrá un efecto de dilución, que es la materia que se cuestiona. Este último efecto en opinión de este Árbitro, no se produce en este caso, toda vez que la denominación "asenna.cl"

no es lo suficientemente vinculante o representativa del nombre "Ayrton Senna" como para provocar una asociación directa e inmediata en el público respecto de un mismo y único origen;

20.- Que también como aspecto relevante a considerar en temas sobre conflictos de nombres de dominio, está el principio de general aplicación que corresponde al primer solicitante de un nombre de dominio el mejor derecho a adjudicárselo, salvo que el segundo solicitante demuestre tener un mejor derecho para quedarse con el nombre de dominio pedido, o bien que el primer solicitante actúe de mala fe, lo que según se ha señalado no ocurre en el presente caso;

20.- Que en consecuencia, existiendo una "equivalencia o paridad de condiciones entre las solicitudes en conflicto", el aforismo "first come first served" resulta aplicable como principio fundante para resolver un conflicto sobre asignación de nombre de dominio. En efecto, a juicio de este Árbitro, en el presente proceso se configuran las circunstancias para la aplicación del principio señalado. Precisamente, por que dicho principio se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombre de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto han acreditado derechos o intereses de similar valor, cuyo es este caso;

21.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio;

22.- Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Arbitro ha valorado la prueba acompañada por las partes

para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción absoluta de que la pretensión del primer solicitante no vulnera las normas vigentes, como tampoco derechos válidamente adquiridos por terceros;

23.- Que en consecuencia, y de conformidad a lo expuesto en los considerandos anteriores, si le asistiría un mejor derecho sobre el nombre de dominio "asenna.cl" a don Eduardo Alberto Anich Espoz;

24.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 7º que "*Por el hecho de solicitar la inscripción, … de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante … acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie*.".

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio.cl y los artículos 836 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "asenna.cl" a la parte de don Eduardo Albeto Anich Espoz. Se rechaza la solicitud presentada por la parte de Ayrton Senna Promocoes e Emprendimentos Ltda.;

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

María Laura Aguirre Brand	Liliana Rocha Estrada
C.I. Nº 13.923.130-9	C.I. Nº 12.361.632-4