En Santiago de Chile, a 16 de mayo de 2012.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO15992 de fecha 1 de marzo de 2012 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "asermet.cl", designación que acepté con fecha 5 de marzo de 2012, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Gonzalo Aguilera Astudillo, Rut 16.573.806-3, con domicilio en la ciudad de Valparaíso, Cachapoal 79 depto. 41, Edificio Los Veleros de la comuna de Valparaíso, correo electrónico gonzalo.aguilera.a@gmail.com; 2) Aceros y Metales Sociedad Limitada, Rut. 87.717.600-2, representada por Estudio Villaseca, y en autos por los abogados don Bernardo Serrano Spoerer y doña doña Alexandra Howard Turcios, todos con domicilio en esta ciudad, Av. Alonso de Córdova 5151 piso 8° de la comuna de Las Condes, correo electrónico villaseca@villaseca.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "asermet.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 12 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia

arbitral, con la inasistencia de don Gonzalo Aguilera Astudillo, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 13 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Gonzalo Aguilera Astudillo.

Don Gonzalo Aguilera Astudillo no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de Aceros y Metales Sociedad Limitada.

Consta a fojas 24 y siguientes que doña Alexandra Howard Turcios en representación de Aceros y Metales Sociedad Limitada presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que su representada fue fundada hace 25 años con la finalidad de abastecer a la industria de acero inoxidable y otros materiales semielaborados como aluminio, bronce (latón) y cobre. Se ha posicionado como líder en el mercado nacional gracias a la calidad de sus productos. Agrega que es titular de registros marcarios de la denominación "Acermet" y los cita, y además cuenta con la inscripción del nombre de dominio acermet.cl. Señala que su propiedad se encuentra amparada por la carta Fundamental art. 19 n°25 y por el Código Civil art. 584, que garantiza el derecho de propiedad intelectual e industrial. Además, hace referencia a la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca que se debe a la calidad de los productos y a una ingente inversión publicitaria que realiza su representada. Atendido lo anterior, señala que cualquier semejanza con el signo de su representada en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios económicos a su mandante, beneficiando en forma ilegítima a un tercero. Agrega que su mandante cumple cumple con todos los criterios establecidos en las normas UDRP: Criterio de la titularidad de marcas comerciales y nombres de dominio; Notoriedad y uso del signo por más de 25 años; El nombre de dominio solicitado por el primer solicitante se encuentra inserto en la

marca comercial de su representado, diferenciándose sólo por la consonante S, es decir, Asernet, y el signo marcario es Acermet, causando confusión y engaño. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa a compaña los siguientes documentos: Publicidad del sitio acermet.cl; Registros marcarios y nombres de dominio citados; Publicidad del sitio acermet.cl.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Gonzalo Aguilera Astudillo.

Don Gonzalo Aguilera Astudillo no evacuó respuesta a los argumentos expuestos por la Aceros y Metales Sociedad Limitada, ni objetó los documentos acompañados.

1.6.2 Respuesta de Aceros y Metales Sociedad Limitada.

Aceros y Metales Sociedad Limitada no evacuó respuesta, ya que, don Gonzalo Aguilera Astudillo no expuso planteamientos.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 27 de autos, con fecha 9 de mayo de 2012 encontrándose vencido la etapa de respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Gonzalo Aguilera Astudillo con fecha 25 de noviembre de 2011 solicitó el nombre de dominio “asermet.cl.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Aceros y Metales Sociedad Limitada representada por Estudio Villaseca, lo solicitó con fecha 9 de diciembre de 2011.-

II.2 Que don Gonzalo Aguilera Astudillo no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por Aceros y Metales Sociedad Limitada.

II.3 Que Aceros y Metales Sociedad Limitada fundamentó su derecho en que fue fundada hace 25 años con la finalidad de abastecer a la industria de acero inoxidable y otros materiales semielaborados como aluminio, bronce (latón) y cobre. Se ha posicionado como líder en el mercado nacional gracias a la calidad de sus productos. Agrega que es titular de registros marcarios de la denominación "Acermet" y además cuenta con la inscripción del nombre de dominio acermet.cl. Además, hace referencia a la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca que se debe a la calidad de los productos y a una ingente inversión publicitaria que realiza su representada. Atendido lo anterior, señala que cualquier semejanza con el signo de su representada en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios económicos a su mandante, beneficiando en forma ilegítima a un tercero. Señala que el nombre de dominio solicitado se encuentra inserto en la marca comercial, diferenciándose sólo por la consonante S, es decir, Asernet, y el signo marcario es Acermet, causando confusión y engaño.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Aceros y Metales Sociedad Limitada, fojas 20 y siguientes de autos, consta que tiene registrada la marca "Acermet". Que si bien dicha marca no es idéntica al nombre de dominio solicitado, "asermet.cl.", si debe considerarse que es engañosamente similar. Lo anterior, atendido que efectivamente la única diferencia con la marca "Acermet" es el remplazo de la consonante "C" por una "S", elemento que le aporta ningún elemento de distinción al nombre de dominio solicitado que la permita diferenciar de la marca, sobretodo, teniendo en consideración, que el primer solicitando no manifestó interés ni argumentó su mejor derecho sobre el nombre de dominio solicitado.

II.5 Además de lo anterior debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, fojas 14 y siguientes, se trata de una marca notoria y famosa, de manera que de otorgársele el nombre de dominio “asermet.cl”, engañosamente similar a la marca “Acermet”, a quien no es titular de dicha marca, se produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, a través, de dicha página web.

II.6 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que Aceros y Metales Sociedad Limitada acreditó, fojas 15 de autos, que es titular del nombre de dominio “acermet.cl”, engañosamente similar al nombre de dominio solicitado, de manera que si se le asigna el nombre de dominio en disputa “asermet.cl”, al primer solicitante, con mayor razón se producirá una confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.

II.7 Del mismo modo debe considerarse que, según consta a fojas 14 y siguientes, la denominación Acermet corresponde al nombre por el cual es conocido el segundo solicitante, Aceros y Metales Sociedad Limitada.

II.8 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio “asermet.cl.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Aceros y Metales Sociedad Limitada.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “asermet.cl.cl” a Aceros y Metales Sociedad Limitada representada por Estudio Villaseca.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.