DERASA.CL

Santiago, 12 de Enero del año 2009.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 16 de Junio de 2008 fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF09063/2008, denominada "Arbitraje dominio derasa.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación fue notificada al Juez Arbitro por carta y vía e-mail con fecha 16 de Junio de 2008. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 17 de Junio de 2008 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día miércoles 2 de Julio de 2008, a las 12:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rola a fs. 7 y 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **DEL RIO Y ASOCIADOS SERVICIOS AGRICOLAS LIMITADA**, RUT: 76.432.850 -7, representado por Manuel del Río Azola, ambos domiciliados en Raúl Montt Nº 836, Comuna de Recoleta, Santiago, email: mandra.64@gmail.com; Teléfono: 6219581, quien ha tenido el carácter de demandado; y **DERSA S.A.**, RUT:95.999.000-K, representada por la abogada Noëlle Jeanneret Simian, ambos domiciliados en calle Napoleón 3565, oficina 510, Comuna de Las Condes, Email: dominios@derco.cl, njeanneret@bmj.cl, rauldiaz@derco.cl, Teléfono: 7129010, quien ha tenido el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 2 de Julio de 2008, siendo las 12:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con asistencia del apoderado del primer solicitante don Manuel del Río Azola, y con la asistencia de doña Noëlle Jeanneret Simian en representación de la segunda solicitante **DERSA S.A.**, y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. Se llamó a las partes a conciliación sin que se produjera, y se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente a las partes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 9 a fs.14 del expediente arbitral.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 16 a fs. 21 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que DERSA S.A., representada por doña Noëlle Jeanneret Simian, ambos domiciliados para estos efectos en calle Napoleón 3565, oficina 510, Comuna de Las Condes, Santiago, dedujo en contra DEL RIO Y ASOCIADOS SERVICIOS AGRICOLAS LIMITADA, con el objeto que la asignación del nombre de dominio “derasa.cl” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

- A juicio del demandante, el nombre de dominio pedido por el primer solicitante se encuentra en abierta contradicción con lo previsto por el artículo 14 inciso 1º de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, pues infringe derechos válidamente adquiridos.

- Señala el demandante que Dersa S.A. es titular del registro No. 636.858 de 19 de julio de 2002 de la marca DERSA, que distingue “importaciones, exportaciones y representaciones de toda clase de productos” y “servicios de inversiones en general”, de las clases 35 y 36, respectivamente, del Clasificador Internacional de marcas comerciales. El actor hace presente que dicho registro renovó al anterior No. 391.010 de 19 de agosto de 1992, con lo cual ha gozado de protección en nuestro país por 16 años. Además, es asignatario del nombre de dominio ‘dersa.cl’ en forma interrumpida desde 1997, primero a través de su filial Derco S.A. y desde 2001 a su propio nombre.

- Por su parte la historia de Dersa S.A. constituye un holding empresarial fundada por don José Luis del Río Rondanelli, quien falleció el año 2003, Dersa S.A. hoy es gestionada por sus siete hijos José Luis, Juan Pablo, Felipe, Ignacio, Sebastián, Bárbara y Carolina que se encuentran involucrados en los diferentes rubros que desarrolla. En su calidad de holding, no opera ni explota directamente un determinado rubro sino que lo hace a través de sus filiales. Entre ellas se encuentran Derco S.A. y Dercomaq S.A., conocidas en el mercado chileno como distribuidoras de automóviles y de maquinaria agrícola y para la construcción. Con fecha 21 de enero de 2007, el diario El Mercurio publicó en su suplemento Enfoques de Economía y Negocios que “La caja del grupo Del Río la hace Derco. El año pasado facturó US$ 700 millones y el principal aporte viene del área automotriz, aunque también tiene una importante venta de

maquinarias para los sectores agrícola y construcción".

- Particularmente destaca el actor, que en el sector agrícola Dersa S.A. actúa a través de dos filiales: Promac S.A. y Dercomaq S.A. Estas compañías operan la importación, representación y comercialización en Chile de la línea de tractores agrícolas, cosechadoras e implementos varios Massey Ferguson, ampliando su gama de productos a los tractores Landini y Farmtrac, las sembradoras Semeato y Fankhauser y toda la línea de implementos Kverneland, entre otros. A través de Massey Ferguson, ostentando el liderazgo en ventas de tractores en Chile.

- Así, Dersa S.A. es titular de más del 99% de las acciones de Dercomaq S.A. y de Promac S.A. a su vez, Dersa S.A. es titular de poco más del 99% de las acciones de Inversiones Derco S.A., la cual a su vez es titular del 99,9% de las acciones Dercomaq S.A. y del 99,7% de las acciones de Derco S.A., siendo está última titular del 99,9% de las acciones de Promac S.A.

- Hace presente el actor que, la estrecha similitud que existe entre las expresiones DERSA y DERASA no requiere de mayor análisis. En efecto, comparten su porción inicial y su porción final, sin que el hecho de intercalarse una letra A constituya un factor diferenciador de importancia. Por el contrario, pareciera indicar que se trata de identificar con ella una filial más del holding Dersa S.A. Además, si se considera que la letra A intercalada se encuentra ubicada a un costado de la letra S en la distribución del teclado, las posibilidades de error en el acceso a cada sitio son altísimas por errores de digitación.

- Por otra parte, manifiesta el demandante que también debe tenerse en cuenta que la comercialización de maquinaria agrícola, actividad que el primer solicitante desarrolla a través de su sitio www.derasa.cl, es uno de los rubros que Dersa S.A. explota con gran notoriedad.

- A mayor abundamiento, argumenta el demandante el hecho que la razón social del primer solicitante es "DEL RIO Y ASOCIADOS SERVICIOS AGRICOLAS LIMITADA", las similitudes se fortalecen aún más e incluso permiten considerar seriamente que el dominio en disputa no sólo infringe el artículo 14 del Reglamento en cuanto atenta contra derechos válidamente adquiridos, sino también por contrariar los principios de la competencia leal y de la ética mercantil.

- Es así como uno de los socios de dicha sociedad es el Sr. Manuel Del Río Azola, quien ha comparecido a las instancias asociadas al presente proceso. También es socia doña Carmen Loreto Del Río González. Si bien el actor, no pone en cuestión el derecho de las personas de identificar sus emprendimientos sobre la base del nombre de familia, no es menos cierto a juicio del actor, que dicho derecho reconoce ciertos límites, uno de los cuales es, precisamente, los derechos previamente adquiridos por terceros.

- En relación con lo anterior, cabe tener en cuenta el principio contenido en la causal de irregistrabilidad de marcas comerciales contenidas en el inciso 2º del artículo 20 letra c) de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, que impide el registro como marca

comercial los nombres que constituyan infracción a las letras e), f), g) y h) del mismo artículo. De esta manera, una persona no puede identificarse en el comercio, incluso a través de su propio nombre, si dicho nombre: resulta descriptivo respecto del rubro a aplicar, según se desprende del artículo 20 letra e); se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, según se desprende del artículo 20 letra f); es igual o gráfica o fonéticamente se asemeja, en forma de poder confundirse con otras ya registradas, sea en Chile o en el extranjero, según se desprende del artículo 20 letras g) y h).

- De esta forma, el actor determina la aplicabilidad del anterior principio, resultando indiscutible y reflejando el entendimiento que al respecto posee nuestro ordenamiento jurídico, el que siempre debe entenderse como un todo al interpretar la normativa vigente en forma sistemática, tal como lo ordena el artículo 22 del Código Civil.

- Finalmente, por todo lo expresado en caso de asignarse el nombre de dominio 'derasa.cl' al primer solicitante, a juicio del actor vería seriamente conculcado su derecho de propiedad, además de resultar un factor de confusión en la red de Internet.

- En el acápite de la normativa aplicable, cita el actor el artículo 14 inciso 1º del Reglamento reconoce como de responsabilidad exclusiva del solicitante, que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. El artículo 22, que contempla las causales de revocación de un nombre de dominio ya asignado, considera abusiva, que el nombre "sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante".

- Que estos principios contenidos en el Reglamento orientan a los actores del comercio para mantener la estabilidad del orden jurídico y los derechos de las partes involucradas, incluyendo el respeto al derecho de propiedad, específicamente en este caso, el de la propiedad intelectual que debe ser cautelado siempre y en todo caso, impidiendo que sean usurpados por terceros y/o generen confusión.

- De esta forma, sostiene el actor, al ser la expresión DERASA engañosamente similar a la expresión DERSA, ampliamente conocida en nuestro medio, habiéndola también solicitado y registrado previamente en nuestro país tanto como marca comercial como nombre de dominio, queda en evidencia que la solicitud del dominio 'derasa.cl' infringe derechos válidamente adquiridos por Dersa S.A., derechos que derivan de su operación en el mercado desde 1985, de la titularidad de la marca DERSA desde 1992 y de la titularidad del dominio 'dersa.cl' desde 1997.

- Hace presente el actor que, el hecho que el primer solicitante haya sido asignatario del dominio en disputa durante dos años, entre el día 6 de enero de 2006 y 5 de febrero de 2008, en nada altera lo antedicho. Por el contrario, el dominio 'derasa.cl' sigue vulnerando derechos válidamente adquiridos por Dersa S.A. El hecho de no haber sido el dominio **'**derasa.cl' renovado oportunamente por el primer solicitante simplemente altera la normativa aplicable, toda vez que la presente causa tiene lugar por la inscripción o asignación del dominio, en lugar de su revocación.

- Concluye el actor, de todo lo expresado y al quedar en evidencia el mejor derecho del segundo solicitante, no cabe duda alguna que el principio *"First Come, First Served"* no resulta aplicable al caso de autos, razón por la cual no cabe sino negar lugar a la primera solicitud del nombre de dominio 'derasa.cl' y asignar el mismo al segundo solicitante a Dersa S.A.

I.4.2.- <u>Resoluciones y traslado</u>: A fs. 48 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado de la misma por el término de diez días hábiles; teniéndose por acompañados los documentos probatorios, con citación por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 49 y fs. 50 de autos.

I.4.3.- <u>Contestación de la demanda</u>: De fs. 51 a fs. 53 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, don Manuel del Río Azola, en representación de la sociedad "Del Río y Asociados Servicios Agrícolas Limitada", solicita se le otorgue el nombre de dominio "derasa.cl", conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes:

- El demandado señala, que por escritura pública de constitución de sociedad, otorgada ante el Notario Público de Santiago, don Juan Ricardo San Martín Urrejola, con fecha 28 de Noviembre del año 2005, Manuel del Río Azola, Angélica María Muñoz Valdivia y Carmen Loreto del Río González constituyeron sociedad de Responsabilidad Limitada, siendo su razón social "DEL RIO Y ASOCIADOS SERVICIOS AGRICOLAS LIMITADA", su nombre de fantasía "DERASA LTDA" publicándose su extracto en el Diario Oficial con fecha 7 de Diciembre del año 2005, e inscribiéndose en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 44.167 N° 31.434 correspondiente al año 2005.

- Hace presente además el objeto de la sociedad, de acuerdo a su Cláusula Tercera, es la comercialización, importación, exportación, fabricación, arriendo de maquinarias y equipos agrícolas, corno también sus partes y piezas, servicios técnicos, transporte, compra y venta de lubricantes, obtener representación de marcas y prestar asesorías y todas las actividades relacionadas ahora o en el futuro con lo dicho y cualquier otro negocio que acordaren los socios. Asimismo, el uso de la razón social, la administración y la representación de la misma corresponde al socio Manuel del Río Azola con las facultades que en la cláusula quinta se indica. Además hace presente que el mail de la sociedad es derasa.ltda@gmail.com.

- Indica el demandado, que con fecha 4 de Enero del año 2006, se efectuó el trámite de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, asignándosele el RUT Nº 76.432.850 – 7, siempre mencionando en dicha declaración que el nombre de fantasía es: "DERASA LTDA".

- Por otra parte, con igual fecha se solicitó al Departamento de Propiedad Industrial, Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción el Registro de la marca comercial "DERASA LTDA" y obtuvo el registro de la marca, desde el año 2006.

- En lo que respecta el Registro de Dominio en NIC CHILE, hace presente el demandado que desde el año 2006, se registró el dominio de DERASA LTDA, en NIC CHILE, y por omisión de la sociedad, no se solicitó en el plazo que correspondía la renovación del registro de dominio de la sociedad, siendo considerada como una solicitud nueva, estimando el demandado que se trata de una renovación y no una solicitud nueva.

- Por otra parte, el nombre DERASA LTDA, representa el nombre de uno de sus socios principales y representante legal de la sociedad, no existiendo la intención de usufructuar de otras marcas y dominio que no sean los de la Empresa que representamos.

- De esta forma, con el nombre DERASA LTDA, desde el año 2006 a la fecha, ha tenido una serie de relaciones comerciales con diversas empresas que han utilizado sus servicios, e incluso filiales de Dersa S.A. han utilizado sus servicios y han cancelado las facturas por los trabajos realizados y nunca en dicho período hubo por parte de ellos un cuestionamiento al nombre de fantasía de la sociedad.

- Por otra parte el demandado, rechaza el argumento de la demandante respecto a la similitud entre DERSA y DERASA, la cual podría llevar a confusión o en un uso indebido, ello por cuanto, la trayectoria de la Empresa, el prestigio y sus relaciones comerciales a lo largo de los años, en que no se ha cuestionado por nadie y tampoco por la demandante el uso que se le ha dado durante todo este tiempo al nombre de fantasía DERASA, figurando en facturas y además que fonéticamente no existe ninguna similitud que pueda llevar a confusión a nadie y solamente estamos en presencia de una demanda que, a juicio del demandado, lo que pretende es anular el dominio que detenta.

I.4.4.- <u>Resolución</u> Por resolución de fecha 3 de Septiembre y que rola a fs. 85 de autos, se proveyó el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la demanda y por acompañados los documentos con citación. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 86 y a fs. 87 de autos.

I.5.- <u>Prueba</u>

I.5.1.- <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Esta resolución dictada con fecha 3 de Septiembre de 2008, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “derasa.cl”.- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según consta en los certificados de la empresa de correos que rolan a fs. 86 y a fs. 87 de autos.

I.5.2.- <u>Prueba documental:</u> Parte demandante. La parte demandante acompañó con citación, en su escrito de demanda y en el escrito de fojas 115, los siguientes documentos probatorios <u>no objetados por la contraria</u>:
Uno.- Impresión de la Página Web del Departamento de Propiedad Industrial, de la marca DERSA, para la clase 35 y 36; **Dos.-** Impresión de la Página Web de NIC Chile, constando la solicitud en trámite del nombre de dominio "derasa"; **Tres.-** Impresión de la Página Web de NIC Chile, constando el dominio eliminado del primer solicitante del nombre de dominio "derasa"; **Cuatro.-** Impresión de la Página Web de NIC Chile, constando que DERSA S.A. es titular del nombre de dominio "dersa.cl"; **Cinco.-** Impresión de la Página Web de NIC Chile, constando la titularidad del nombre de dominio "dersa.cl" a favor de DERSA S.A. desde el año 1997 hasta hoy; **Seis.-** Impresión del artículo "Falabella Tomó Decisión de Entrar a Negocio de Supermercados en Chile" en su versión en Internet, publicado en el Diario Estrategia con fecha 18 de junio de 2003, en el que se hace referencia al grupo Dersa de la familia Del Río, dueña de la cadena Sodimac que posteriormente se fusionó con Falabella; **Siete.-** Impresión del artículo "Del retail a la producción agrícola, los hermanos Del Río Goudie ganan terreno", publicado en el sitio www.chilealimentos.com, que aborda la estructura empresarial y hace referencia a su "importante venta de maquinarias para los sectores agrícola y construcción", de fecha 22 de Enero del año 2007; **Ocho.-** Impresión del artículo "Pacto de Sangres" en su versión en Internet, publicado en el número 205 de la Revista Capital (primera quincena de junio de 2007), que hace referencia, entre otros, al grupo económico Dersa de la familia Del Río; **Nueve.-** Impresión de la sección "historia" de la página Web de Derco S.A., filial a través de Inversiones Derco S.A., que hace referencia a su fundador, don José Luis del Río Rondanelli, así como al desarrollo del rubro de la maquinaria agrícola; **Diez.-** Impresión de diversas secciones de la página Web de Dercomaq S.A., filial de Dersa S.A. a través de Inversiones Derco S.A., y que muestra diversas fotos de maquinarias, entre ellas agrícolas; **Once.-** Declaración Jurada de Manuel Rodríguez Miranda, en su calidad de Gerente Controlador de la sociedad Inversiones Derco S.A. quien certifica que Dersa S.A. es titular de un 99.02355% de las acciones de Inversiones Derco S.A., autorizó su firma María Carolina Bascuñan Barros, Notario Suplente del Titular Enrique Morgan Torres, de fecha 11 de Julio de 2008; **Doce.-** Declaración Jurada de Manuel Rodríguez Miranda, en su calidad de Gerente Controlador de la sociedad Derco S.A. quien certifica que Inversiones Derco S.A. es titular de un 99.769231% de las acciones de Derco S.A., autorizó su firma María Carolina Bascuñan Barros, Notario Suplente del Titular Enrique Morgan Torres, de fecha 11 de Julio de 2008; **Trece.-** Declaración Jurada de Manuel Rodríguez Miranda, en su calidad de Gerente Controlador de la sociedad Dercomaq S.A. quien certifica que Inversiones Derco S.A. es titular de un 99.928058% de las acciones de Dercomaq S.A., autorizó su firma María Carolina Bascuñan Barros, Notario Suplente del Titular Enrique Morgan Torres, de fecha 15 de Julio de 2008; **Catorce.-** Declaración Jurada de Manuel Rodríguez Miranda, en su calidad de Gerente Controlador de la sociedad Promac S.A. quien certifica que Inversiones Derco S.A. es titular de un 99.910600% de las acciones de Promac S.A., autorizó su firma María Carolina Bascuñan Barros, Notario Suplente del Titular Enrique Morgan Torres, de fecha 11 de Julio de 2008; **Quince.-** Copia de la escritura e inscripción de modificación de Dercomaq S.A. la cual destaca la modificación del objeto social; **Dieciséis.-** Impresión del artículo publicado en "El Mercurio" con fecha 11 de Febrero de 2003 que alude al fallecimiento de don José Luis

del Río Rondanelli y a su trayectoria como empresario; **Diecisiete.-** Ejemplar original de la edición de la Revista Capital Nº 205 del mes de Junio de 2007, que incluye el artículo "Pacto de Sangres" que, al referirse al grupo económico formado por la familia Del Río, expresa que "El origen empresarial de los Del Río está unido a una de las constructoras que hizo historia en el país, formada por Raúl Devés y José Luis del Río Rondanelli a fines de los años 50. Mucho tiempo depuse y pasados los avatares de la UP, don José Luis diversificó sus negocios creando Derco, enfocada a la importación de autos y maquinaria agrícola

I.5.3.- <u>Prueba documental:</u> Parte demandada.- La parte demandada acompañó, con citación, en su escrito de contestación de demanda y en sus escritos a fs 88 y 98 de autos los siguientes documentos probatorios <u>no objetados por la contraria</u>:
Uno.- Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad del Río y Asociados Servicios Agrícolas Limitada, otorgada en la Notaría de Santiago de Ricardo San Martín Urrejola, de fecha 28 de Noviembre del año 2005, donde consta en su cláusula primera el nombre de fantasía Derasa Ltda.; **Dos.-** Fotocopia de la protocolización del extracto de la sociedad; **Tres.-** Fotocopia de la inscripción de la sociedad, en el Registro del Conservador de Bienes Raíces de Santiago en el Registro de Comercio a fojas 44167 número 31434 del año 2005; **Cuatro.-** Fotocopia de la patente comercial vigente, de la sociedad emitido por la Municipalidad de Providencia; **Cinco.-** Fotocopia de la factura nº 0254970 de fecha 28 de marzo del año 2007 emitida por DERCOMAQ S.A. a Del Río y Asociados Servicios Agrícolas Ltda.; **Seis.-** Fotocopia de la factura Nº 000295 de fecha 6 de Noviembre de 2007 emitida por Del Río y Asociados Servicios Agrícolas Ltda. DERASA LTDA; **Siete.-** Fotocopia de 6 facturas emitidas por SODIMAC a Del Río y Asociados Servicios Agrícolas Ltda.; **Ocho.-** Fotocopia de factura emitida por Llanza y Compañía Limitada a DERASA LTDA; **Nueve.-** Impresión del sitio NIC Chile, sobre la modificación de dominio derasa.cl; **Diez.-** Impresiones de correos electrónicos del mes de Enero 2006; **Once.-** Impresión de la Cartola Tributaria del Contribuyente de la sociedad Del Río y Asociados Servicios Agrícolas Limitada; **Doce.-** Fotocopia del Formulario para la Inscripción al Rol Único Tributario y/o Declaración de Inicio de Actividades; **Trece.-** Certificado de vigencia de la sociedad Del Río y Asociados Servicios Agrícolas Limitada, emitido por del Conservador de Bienes de Raíces de Santiago, de fecha 19 de Agosto de 2008; **Catorce.-** Impresión de la página web del sitio NIC CHILE de fecha 6 de enero del año 2006, sobre el nombre de dominio DERASA.CL; **Quince.-** Certificado emitido por don Juan Quintanilla González Asistente Agrícola de la Viña Santa Rita, dando cuenta que la empresa Del Río y Asociados Servicios Agrícolas Limitada (DERASA) es un prestador de servicios de reparaciones de equipos agrícolas, desde el año 2006 hasta la fecha, el citado certificado es de fecha 25 de Septiembre de 2008; **Dieciséis.-** Fotocopia de factura emitida por Comercial Geoline Chile en contra de la sociedad Del Río y Asociados Servicios Agrícolas Limitada, de fecha 29 de Agosto de 2006; **Diecisiete.-** Fotocopia de factura emitida por Sigdotek S.A. en contra de la sociedad Del Río y Asociados Servicios Agrícolas Limitada, de fecha 27 de Abril del año 2007; **Dieciocho.-** Fotocopia de factura emitida por Plastiref Limitada en contra de la sociedad Del Río y Asociados Servicios Agrícolas Limitada, de fecha 14 de agosto del año 2008; **Diecinueve.-** Fotocopia de factura emitida por Hidráulica Industrial Agebe Limitada en contra de la sociedad Del Río y Asociados Servicios Agrícolas Limitada, de fecha 17 de Marzo del año 2006; **Veinte.-** Fotocopia de factura emitida por Orlando Devia Ulloa en contra de la sociedad Del Río y

Asociados Servicios Agrícolas Limitada, de fecha 27 de Febrero 2006; **Veintiuno.-** Fotocopia de factura emitida por Paola Hessin Lavagnino en contra de la sociedad Del Río y Asociados Servicios Agrícolas Limitada, de fecha 12 de Enero de 2006; **Veintidós.-** Fotocopia de factura emitida por Fibrobus en contra de la sociedad Del Río y Asociados Servicios Agrícolas Limitada, de fecha 10 de agosto del año 2006; **Veintitrés.-** Fotocopia de factura emitida por Hidráulica Industrial Agebe Limitada, en contra de la sociedad Del Río y Asociados Servicios Agrícolas Limitada, de fecha 22 de Agosto de 2006; **Veinticuatro.-** Fotocopia de factura emitida por Modetal en contra de la sociedad Del Río y Asociados Servicios Agrícolas Limitada, de fecha 28 de diciembre del año 2006; **Veinticinco.-** Fotocopia de factura emitida por Parada en contra de la sociedad Del Río y Asociados Servicios Agrícolas Limitada, de fecha 9 de septiembre del año 2008; **Veintiséis.-** Fotocopia de factura emitida por Comercial y Metalmecánica Coraza Limitada en contra de la sociedad Del Río y Asociados Servicios Agrícolas Limitada, de fecha 27 de Septiembre del año 2006; **Veintisiete.-** Fotocopia de factura emitida por Agrointeg en contra de la sociedad Del Río y Asociados Servicios Agrícolas Limitada, de fecha 27 de Noviembre del año 2006; **Veintiocho.-** Fotocopia de factura emitida por Ulises Isaac Doussang Aguilera, en contra de la sociedad Del Río y Asociados Servicios Agrícolas Limitada, de fecha 31 de Octubre del año 2006; **Veintinueve.-** Fotocopia de factura emitida por Marco Antonio Ponce Reyes en contra de la sociedad Del Río y Asociados Servicios Agrícolas Limitada, de fecha 29 de septiembre del año 2006; **Treinta.-** Fotocopia de factura emitida por Aceragro en contra de la sociedad Del Río y Asociados Servicios Agrícolas Limitada, de fecha 15 de junio de 2006 y; **Treinta y uno.-** Fotocopia de factura emitida por Enitram en contra de la sociedad Del Río y Asociados Servicios Agrícolas Limitada, de fecha 16 de Mayo del año 2006.

I.5.4.- <u>Prueba testimonial:</u> Parte demandada.- La parte demandada acompañó a fs. 88 de autos, lista de testigos. A fs. 96 de autos consta que con fecha 15 de Octubre de 2008, a las 13.00 horas, se llevó a efecto la audiencia de prueba testimonial de la parte demandada, asistida por su apoderado don Patricio Cabezón Gallardo y la asistencia de la apoderada de la parte demandante doña Noëlle Jeanneret Simian. Compareció ARIEL ANTONIO LUNA BECKER, representando a la empresa AGEBE, declaró que Derasa les ha comprado repuestos y servicios desde hace unos 4 a 5 años, tiene facturas por estas compras de servicios y repuestos y el respaldo de los años que los conoce. El rubro de la empresa a la cual representa se dedica a la compra y venta de sellos hidráulicos y maquinarias, el testigo declaró que Derasa le compra sellos hidráulicos, cilindros hidráulicos y servicios de reparación. Ante la contrainterrogación si en todo el tiempo en que compra y presta servicios a Derasa, siempre se llamó así o si podría confundir el nombre de la empresa con la persona con la cual el testigo se relaciona comercialmente, el testigo depuso que la empresa lleva un poco más de 10 años y ellos le han vendido a Derasa desde hace unos 4 o 5 años más o menos, pero que los conoce hace un año y medio antes y siempre han comprado con ese nombre, no habiendo confusión.
Señala además que la empresa factura la prestación de servicios y venta de insumos bajo la razón social de DERASA. Finalmente declara que trabaja para AGEBE hace unos 8 años por lo menos.

I.6.- <u>Observaciones a la prueba</u>: Las partes no formularon observaciones a la prueba.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u>

Por resolución de fecha 18 de Noviembre de 2008 y atendido el hecho que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 132 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 133 y a fs. 134 de autos.

II.- PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio "derasa.cl".

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, DERSA S.A ha tenido el carácter de parte demandante y DEL RIO Y ASOCIADOS SERVICIOS AGRICOLAS LIMITADA, ha tenido el carácter de parte demandada. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, que: **1º** Que el nombre de dominio pedido por el primer solicitante se encuentra en abierta contradicción con lo previsto por el artículo 14 inciso 1º de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, pues infringe derechos válidamente adquiridos; **2º** Que Dersa S.A. es titular del la marca DERSA, que distingue "importaciones, exportaciones y representaciones de toda clase de productos" y "servicios de inversiones en general", de las clases 35 y 36, dicho registro renovó al anterior No. 391.010 de 19 de agosto de 1992, con lo cual ha gozado de protección en nuestro país por 16 años; **3º** Que por otra parte es también asignatario del nombre de dominio "dersa.cl' en forma interrumpida desde 1997, primero a través de su filial Derco S.A. y desde 2001 a su propio nombre; **4º** Que la historia de Dersa S.A. constituye un holding empresarial Fundada por don José Luis del Río Rondanelli, quien falleció el año 2003, Dersa S.A. hoy es gestionada por sus siete hijos que se encuentran involucrados en los diferentes rubros que desarrolla. En su calidad de holding, no opera ni explota directamente un determinado rubro sino que lo hace a través de sus filiales. Entre ellas se encuentran Derco S.A. y Dercomaq S.A., conocidas en el mercado chileno como distribuidoras de automóviles y de maquinaria agrícola y para la construcción; **5º** Que Dersa S.A. actúa a través de dos filiales: Promac S.A. y Dercomaq S.A. Estas compañías operan la importación, representación y

comercialización en Chile de la línea de tractores agrícolas, cosechadoras e implementos varios Massey Ferguson, ampliando su gama de productos a los tractores Landini y Farmtrac, las sembradoras Semeato y Fankhauser y toda la línea de implementos Kverneland, entre otros. A través de Massey Ferguson; **6º** Que Dersa S.A. es titular de más del 99% de las acciones de Dercomaq S.A. y de Promac S.A. a su vez, Dersa S.A. es titular de poco más del 99% de las acciones de Inversiones Derco S.A., la cual a su vez es titular del 99,9% de las acciones Dercomaq S.A. y del 99,7% de las acciones de Derco S.A., siendo está última titular del 99,9% de las acciones de Promac S.A.; **7º** Que la estrecha similitud que existe entre las expresiones DERSA y DERASA comparten su porción inicial y su porción final, sin que el hecho de intercalarse una letra A constituya un factor diferenciador de importancia. Por el contrario, pareciera indicar que se trata de identificar con ella una filial más del holding Dersa S.A. Además, si se considera que la letra A intercalada se encuentra ubicada a un costado de la letra S en la distribución del teclado, las posibilidades de error en el acceso a cada sitio son altísimas por errores de digitación; **8º** Que la comercialización de maquinaria agrícola, actividad que el primer solicitante desarrolla a través de su sitio www.derasa.cl, es uno de los rubros que Dersa S.A. explota con gran notoriedad; **9º** Que la razón social del primer solicitante es "DEL RIO Y ASOCIADOS SERVICIOS AGRICOLAS LIMITADA", las similitudes se fortalecen aún más e incluso permiten considerar seriamente que el dominio en disputa no sólo infringe el artículo 14 del Reglamento en cuanto atenta contra derechos válidamente adquiridos, sino también por contrariar los principios de la competencia leal y de la ética mercantil; **10º** Que uno de los socios de dicha sociedad es el Sr. Manuel Del Río Azola, quien ha comparecido a las instancias asociadas al presente proceso. También es socia doña Carmen Loreto Del Río González. En relación con lo anterior, cabe tener en cuenta el principio contenido en la causal de irregistrabilidad de marcas comerciales contenidas en el inciso 2º del artículo 20 letra c) de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, que impide el registro como marca comercial los nombres que constituyan infracción a las letras e), f), g) y h) del mismo artículo. De esta manera, una persona no puede identificarse en el comercio, incluso a través de su propio nombre, si dicho nombre: resulta descriptivo respecto del rubro a aplicar, según se desprende del artículo 20 letra e); se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, según se desprende del artículo 20 letra f); es igual o gráfica o fonéticamente se asemeja, en forma de poder confundirse con otras ya registradas, sea en Chile o en el extranjero, según se desprende del artículo 20 letras g) y h); **11º** Que la aplicación del anterior principio resulta indiscutible y refleja el entendimiento que al respecto posee nuestro ordenamiento jurídico, el que siempre debe entenderse como un todo al interpretar la normativa vigente en forma sistemática, tal como lo ordena el artículo 22 del Código Civil; **12º** Que el artículo 14 inciso 1º del Reglamento reconoce como de responsabilidad exclusiva del solicitante, que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. El artículo 22, que contempla las causales de revocación de un nombre de dominio ya asignado, considera abusiva, que el nombre "sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante"; **13º** Que el hecho que el primer solicitante haya sido asignatario del dominio en disputa durante dos años, entre el día 6 de enero de 2006 y 5 de febrero de 2008, en nada altera lo antedicho. Por el contrario, el dominio 'derasa.cl'

sigue vulnerando derechos válidamente adquiridos por Dersa S.A. El hecho de no haber sido el dominio **‘**derasa.cl’ renovado oportunamente por el primer solicitante simplemente altera la normativa aplicable, toda vez que la presente causa tiene lugar por la inscripción o asignación del dominio, en lugar de su revocación; **14º** Que el principio *“First Come, First Served”* no resulta aplicable al caso de autos, razón por la cual no cabe sino negar lugar a la primera solicitud del nombre de dominio ‘derasa.cl’ y asignar el mismo al segundo solicitante a Dersa S.A.

CUARTO: Que la parte demandada ha señalado como sus argumentos esenciales para ser titular del nombre de dominio en disputa, los siguientes: **1º** Que por escritura pública de constitución de Sociedad, otorgada ante el Notario Público de Santiago, don Juan Ricardo San Martín Urrejola, con fecha 28 de Noviembre del año 2005, Manuel del Río Azola, Angélica María Muñoz Valdivia y Carmen Loreto del Río González constituyeron Sociedad de Responsabilidad Limitada, siendo su razón social “DEL RIO Y ASOCIADOS SERVICIOS AGRICOLAS LIMITADA”, y cuyo nombre de fantasía es “DERASA LTDA”, y publicándose su extracto en el Diario Oficial con fecha 7 de Diciembre del año 2005, e inscribiéndose en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 44.167 N° 31.434 correspondiente al año 2005; **2º** Que el objeto de la Sociedad, de acuerdo a su Cláusula Tercera, es la comercialización, importación, exportación, fabricación, arriendo de maquinarias y equipos agrícolas, corno también sus partes y piezas, servicios técnicos, transporte, compra y venta de lubricantes, obtener representación de marcas y prestar asesorías y todas las actividades relacionadas ahora o en el futuro con lo dicho y cualquier otro negocio que acordaren los socios. Asimismo, el uso de la razón social, la administración y la representación de la misma corresponde al socio Manuel del Río Azola con las facultades que en la cláusula quinta se indica. Además hace presente que el mail de la sociedad es derasa.ltda@gmail.com; **3º** Que con fecha 4 de Enero del año 2006, se efectuó el trámite de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, asignándosele el RUT Nº 76.432.850 – 7, siempre mencionando en dicha declaración que el nombre de fantasía es: “DERASA LTDA”; **4º** Que el año 2006, se registró el dominio de DERASA LTDA, en NIC CHILE, y por omisión de la sociedad, no se solicitó en el plazo que correspondía la renovación del registro de dominio de la sociedad, siendo considerada como una solicitud nueva; **5º** Que el nombre DERASA LTDA, representa el nombre de uno de sus socios principales y representante legal de la sociedad, no existiendo la intención de usufructuar de otras marcas y dominio que no sean los de la Empresa; **6º** Que desde el año 2006 a la fecha, bajo el nombre de DERASA LTDA ha tenido una serie de relaciones comerciales con diversas empresas que han utilizado sus servicios, e incluso filiales de Dersa S.A. han utilizado sus servicios y han cancelado las facturas por los trabajos realizados y nunca en dicho período hubo por parte de ellos un cuestionamiento al nombre de fantasía de la sociedad; **7º** Que respecto a la similitud entre DERSA y DERASA, la cual podría llevar a confusión o en un uso indebido, ello por cuanto, la trayectoria de la Empresa, el prestigio y sus relaciones comerciales a lo largo de los años, en que no se ha cuestionado por nadie y tampoco por la demandante el uso que se le ha dado durante todo este tiempo al nombre de fantasía DERASA, figurando en facturas y además que fonéticamente no existe ninguna similitud que pueda llevar a confusión a nadie y solamente estamos en presencia de una demanda que, a juicio del demandado, lo que pretende es anular el dominio que detenta.

QUINTO: Que la parte demandante ha acompañado documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados acreditan a juicio de este sentenciador, que: (i) es titular de la marca "DERSA" en las clases 35 y 36; (ii) es titular del nombre de dominio DERSA. CL desde el año 1997 y (iii) de acuerdo a las propias declaraciones de la parte demandante en su calidad de holding, no opera ni explota directamente el rubro agrícola sino que lo hace a través de sus filiales. Entre ellas se Dercomaq S.A., siendo ésta quien se dedica a la venta de maquinaria agrícola.

SEXTO: Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detalla en el punto I.5.3 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador, que: (i) la demandada ha sido la primera solicitante del nombre de dominio en disputa, (ii) la demandada con fecha 6 de enero de 2006, fue titular del nombre de dominio "derasa.cl"; y (iii) la demandada esta constituida como una sociedad de responsabilidad limitada cuyo nombre de fantasía es DERASA LTDA, la que se dedica a actividades legítimas, las que coinciden con las llevadas a cabo por una de las sociedades relacionadas con el actor.

SEPTIMO: Que por otra parte, la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que: "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.". Que a la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada, no contraviene las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por el actor.

OCTAVO: Que atendido lo expuesto, y en especial, el hecho que: (i) la parte demandada es el primer solicitante, quien pretende utilizar el nombre de dominio "derasa.cl" para actividades legítimas; (ii) que por parte del demandante quien realiza el giro de compraventa, importación, exportación, distribución de maquinarias es PROMAC S.A. y DERCOMAQ S.A., pero no DERSA S.A., por lo que a juicio de este Sentenciador no habría una posibilidad de que se pudiese inducir a error o engaño al público en general; y (iii) que no obstante ser titular el actor de la marca comercial "Dersa", ésta no es lo suficientemente similar al nombre de dominio en disputa como para hacer aplicable en este juicio el principio de "Titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio", este Sentenciador llega a la conclusión que en el caso que nos ocupa, debe asignarse el nombre de dominio en disputa a la parte demandada, por aplicación del principio del "First Come, First Served".

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio “derasa.cl” a DEL RIO Y ASOCIADOS SERVICIOS AGRICOLAS LIMITADA, RUT: 76.432.850 -7;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandante en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula nacional de identidad Nº 8.924.471-4 y doña María José Arancibia Obrador, cédula nacional de identidad Nº 15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº 1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal María José Arancibia Obrador