Santiago, 28 de enero de dos mil once.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**epoch.cl**", siendo partes en este litigio, como Primer Solicitante, **JORGE NIEDBAlSKI RAMIREZ**, con domicilio en calle Roberto Espinoza 409, departamento 604, Providencia, Santiago; y como Segundo Solicitante, **POCH y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A**, con domicilio en avenida Los Conquistadores N° 1700, Providencia, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en calle Huérfanos Nº 1189, Piso 7, Santiago Centro, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistió el Segundo Solicitante representado por doña Victoria Santis Pinilla. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el Segundo Solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 8 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante presentó demanda por asignación del nombre de dominio en conflicto, haciendo presente lo siguiente:

- Que POCH y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A es una empresa que nace en 1989 bajo el nombre POCH INGENIERIA, con la idea de desarrollar una consultora independiente orientada a la prestación de servicios integrales,

orientados a la consultoría de proyectos de ingeniería eléctrica, control automático, transporte e industria.

- Que luego, con el fin de garantizar ejecuciones integrales y de calidad, la compañía diversificó las disciplinas de ingeniería para desarrollar proyectos específicos en obras civiles, estructuras, mecánica y *piping*, así como también refrigeración, sanitaria, hidráulica, climatización, telecomunicaciones y energía.
- Que en 1997, el Segundo Solicitante amplía sus servicios al área de asesoría en temas regulatorios y medioambientales.
- Que en 2001, el Segundo Solicitante agrega a su oferta servicios de capacitación y consultoría de gestión.
- Que el desarrollo de proyectos, estudios, asesorías e inspecciones de obras son algunos de los servicios que POCH y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A hoy presta a clientes vinculados a la pequeña, mediana y gran empresa, destacando sectores como la minería, agroindustria, manufactura, alimentos, *retail*, telecomunicaciones energía y servicios.
- Que producto de esta diversidad de productos ofrecidos, el Segundo Solicitante es distinguido el día de hoy en el mercado.
- Que la empresa POCH y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A ha ampliado su presencia desde Chile, con oficinas y contratos en México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina y Australia, países en los que goza de fama y notoriedad.
- Que el Segundo Solicitante se incorporó en 2006 a la iniciativa UN GLOBAL COMPACT, destinada a apoyar permanentemente organizaciones sin fines de lucro dedicadas a diversas actividades de ayuda social.
- Que POCH y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A posee los siguientes nombres de dominio referentes a su actividad: www.poch.cl, www.pochcorp.com y www.pochasociados.com.
- Que el Segundo Solicitante es titular de las siguientes marcas comerciales: POCH, solicitud N° 925.563, para la clase 42; POCH, solicitud N° 925.561, para la clase 35; POCH, solicitud N° 925.562, para la clase 37; POCH solicitud N° 925.560, para la clase 9.

- Que POCH y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A hizo en su calidad de Segundo Solicitante la petición del nombre de dominio "**epoch.cl**" con el objeto de buscar protección en el mercado virtual a una denominación que ya posee con mucha anterioridad como marca comercial (marcas y nombres de dominio antes mencionados).
- Que el nombre de dominio disputado posee un concepto largamente posicionado en el mercado gracias a la actividad de POCH y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A
- Que el Segundo Solicitante posee sobre la expresión "epoch" un interés válidamente adquirido, porque constituye una denominación que corresponde a una de sus marcas comerciales ancla y nombre societario, como también nombres de dominio inscritos con esa misma expresión.
- Que el hecho que se agregue la letra "e" a la expresión "poch" en nada modifica lo anteriormente planteado, toda vez que una letra ampliamente utilizada para distinguir, precisamente, el comercio electrónico (correo-e).
- Que la expresión "poch" es plena y absolutamente original, toda vez que obedece a la creación intelectual de POCH y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A, sin que diga relación con ningún concepto previamente conocido, ni constituir tampoco un término genérico o de uso común sobre el cual cualquier persona pudiera alegar propiedad.
- Que tanto en los registro de INAPI como de NIC Chile no se advierten otros tipos de activos intelectuales que posean la palabra "poch" o sus derivados que no pertenezcan a POCH y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A, de forma tal que la expresión "poch" forma parte de un cúmulo de marcas comerciales y nombres de dominio propiedad del Segundo Solicitante.
- Que el término "poch" está fuertemente incorporado en la mente de todos usuarios (tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica) de los servicios suministrados por el Segundo Solicitante, haciendo que se realice respecto de dicho término una asociación automática con POCH y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.
- Que esta situación provoca irremediablemente toda suerte de confusiones en cuanto al verdadero origen empresarial de la expresión.

- Que la solicitud de nombre de dominio del Primer Solicitante vulnera el artículo 14 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, por cuanto afecta los derechos válidamente adquiridos por POCH y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A, quien ha usado comercialmente de manera profusa y sostenida en el tiempo y el espacio la denominación "poch", que constituye el núcleo central de la expresión en disputa, constituyendo "epoch" sólo una mera variación del registro madre "poch".
- Que la solicitud de nombre de dominio del Primer Solicitante vulnera el artículo 14 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, por cuanto afecta los derechos válidamente adquiridos por POCH y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A, ya que no existen antecedentes serios y fundamentados que demuestren fehacientemente que JORGE NIEDBAlSKI RAMIREZ tiene un interés legítimo o que en estricto rigor pueda constituir un mejor derecho del que asiste al Segundo Solicitante para la solicitud del nombre de dominio en disputa.
- Que la solicitud de JORGE NIEDBAlSKI RAMIREZ no corresponde a la extensión de un derecho válidamente adquirido con anterioridad a la fecha de presentación del nombre de dominio "**epoch.cl**", careciendo el Primer Solicitante de una actividad comercial concreta que permita respaldar y justificar la asignación del nombre de dominio en disputa.

El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1.- Copia de los registros de cuatro marcas comerciales a nombre de POCH y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A para las clases 9, 35, 27 y 42.

2.- Información referente a la historia y presencia internacional de POCH y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.

3.- Folletos relativos a la actividad comercial y servicios suministrados por POCH y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A y sus empresas relacionadas.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda por asignación de nombre de dominio presentada por el Segundo Solicitante, tuvo por acompañados con citación los documentos presentados y dio traslado de la presentación al Primer Solicitante.

SEPTIMO: Que, evacuando el traslado conferido, el Primer Solicitante, en lo medular y sustancial, argumentó lo siguiente:

- Que la palabra "epoch" representa un concepto de tipo científico, aplicable a diversos fenómenos y disciplinas (transcurso del tiempo, geología, astronomía, cosmología, etc.).
- Que los "conceptos", en conformidad a la regulación chilena vigente en materia de propiedad industrial, no son susceptibles de registro, razón por la cual el Primer Solicitante no ha procedido a solicitar el registro de la marca "epoch" ante la autoridad competente.
- Que JORGE NIEDBAlSKI RAMIREZ procedió a la solicitud del nombre de dominio en disputa utilizando la expresión "epoch" en alusión a una era en el tiempo-espacio
- Que el Primer Solicitante no ha actuado de mala fe al solicitar el nombre de dominio disputado ni pretende darle un mal uso al referido nombre de dominio o desprestigiar al Segundo Solicitante.
- Que el nombre de dominio en cuestión se encuentra actualmente activo, siendo utilizado por JORGE NIEDBAlSKI RAMIREZ como la identificación asociada a su sitio web personal.
- Que el Segundo Solicitante fue informado en su oportunidad sobre el uso que se pretendía dar al nombre de dominio "epoch.cl".
- Que la solicitud del Primer Solicitante es anterior a la presentada por POCH y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.

OCTAVO: Que, encontrándose dentro de plazo, el Segundo Solicitante vino a evacuar el traslado conferido, señalando en lo medular los siguientes argumentos:

- Que solicita que se rechace las observaciones efectuadas por el Primer Solicitante, en las que señala, entre otras, que la palabra "epoch" se trata de un concepto que en materia de propiedad industrial se encuentra prohibido de ser registrado, afirmación que es carente de todo sustento y absolutamente falsa.
- Que, en efecto, la palabra "epoch", además de POCH y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A, fue registrada por variados titulares para distinguir productos

y servicios diversos, de lo cual da cuenta el registro N° 795.481 de 2007, en favor de NSE Products, para la clase 3; registro N° 383.047 de 1991, en favor de Japan Tobacco Inc., para la clase 34; y registro N° 832.382 de 2010, a favor de Epoch Company Ltd., para la clase 28.

- Que el mejor derecho del Segundo Solicitante respecto del dominio "epoch.cl" radica en el hecho de ser este una simple variación del dominio "poch.cl", previamente inscrito por POCH y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.

NOVENO: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO,

DÉCIMO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO PRIMERO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés comercial legítimo, pero de distinta consistencia.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, la expresión "**epoch**" se encuentra revestida de las cualidades necesarias para dotar de suficiente distintividad a productos y servicios. De esta circunstancia dan cuenta los diversos registros marcarios vigentes compuestos, como elemento sustancial integrante, de la expresión "**epoch**".

DÉCIMO TERCERO: Que, siendo efectivo que JORGE NIEDBALSKI RAMIREZ fue el Primer Solicitante del nombre de dominio "**epoch.cl**", este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "*First come first served*" es

precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO CUARTO: Que, en relación con el Segundo de los Solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada en autos, que es titular de la marca "POCH", base argumental para sustentar su demanda de mejor derecho, bajo sus distintas formas de protección jurídica o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase nombre comercial, marca comercial o de fábrica e incluso nombre de dominio bajo el ccTLD.cl. De lo anteriormente señalado se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la web y evitar la posibilidad de dilución marcaria y confusión.

DÉCIMO QUINTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí considerado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DÉCIMO SEXTO: Que atendido lo expuesto en los considerandos anteriores, cabe entonces determinar en qué medida el nombre de dominio solicitado tiene alguna similitud con la denominación "**poch**", en términos de afectar substancialmente la actividad de la titular de esta última. Esta situación a juicio de este Árbitro ocurre por las siguientes razones:

a) Desde el punto de vista de su composición, ambas expresiones alcanzan prácticamente la identidad total, estando la primera compuesta de cuatro letras y el nombre de dominio en disputa "**epoch**" de cinco letras, encontrándose la primera íntegramente contenida en la última, con la única diferenciación de la intercalación de la vocal "**e**", por lo que, desde un punto de vista gráfico, los términos no resultan aptos para una correcta diferenciación de los mismos.

b) Que también desde un punto de vista fonético, la coincidencia y similitud de los términos en análisis, permite presumir seriamente la confusión de los mismos entre los

usuarios de la internet de permitirse su coexistencia, máxime si consideramos que la incorporación de la letra inicial "**e**" a la expresión "**poch**" haría suponer al público general estar en presencia de un nombre de dominio de propiedad del Segundo Solicitante especialmente destinado al comercio electrónico de sus servicios.
c) Para este Juez Árbitro la sola existencia de la vocal "**e**" como diferencia entre los signos, no es suficiente para diferenciar substancialmente un nombre de otro, lo que sumado a su uso por un titular distinto del Segundo Solicitante, interferirá con las actividades propias de éste último causando equívocos en cuanto a su origen empresarial y público destinatario.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que de acuerdo a lo razonado, por tratarse la expresión "**poch**" el nombre distintivo y característico de la Segunda Solicitante, resultaba esencialmente relevante que el Primer Solicitante acreditara su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa por medios de prueba suficientes, que a su vez también confirmaran la buena fe de su solicitud. Sin embargo, a juicio de este sentenciador, JORGE NIEDBALSKI RAMIREZ no ha demostrado con la documentación acompañada en autos ningún tipo de vinculación con la expresión "**epoch**".

DÉCIMO OCTAVO: Que sin otro tipo de razones que las ya expuestas, en caso de tener que preferir una solicitud por sobre otra, este Árbitro se inclina a preferir o privilegiar aquellas que efectivamente están en uso en el comercio, o al menos así se ha acreditado, y que efectivamente gozan de protección legal a través de privilegios industriales (marca comercial), nombres de dominio, nombre comercial o razón social, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe primero como marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio **"epoch.cl" al <u>Segundo Solicitante</u>, POCH y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A**, domiciliado en avenida Los Conquistadores N° 1700, Providencia, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.
Rol N° 70 – 2010

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Pablo Trigo Kramcsák.