FALLO ARBITRAJE DE DOMINIO

EXMACHILE.CL

En Santiago a 11 de Agosto del año 2014, Gonzalo Sánchez Serrano, juez árbitro arbitrador, designado para resolver la disputa respecto del dominio EXMACHILE.CL, oficio Nº17379 vengo en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de Nic Chile, he asumido.

De acuerdo al citado oficio son parte en esta causa como primer solicitante LUIS FELIPE HURTADO URETA con domicilio en PLAZA EL TRANQUE 4596, LO BARNECHEA, SANTIAGO, Santiago y por el segundo BRONCERIA Y PLASTICOS EXMA LIMITADA domiciliado en Mapocho N°5651, Quinta Normal, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 27 de diciembre del 2012, se recibió en mi casilla de correo Oficio Nº 17379 materia solicita Arbitraje dominio EXMACHILE.CL en el cual se me propuso como juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Con fecha 7 de enero del 2013, de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo, notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y mediante correo electrónico con firma electrónica a NIC Chile y con copia informativa a las partes citándolas a una audiencia de conciliación consignación de fondos y/o fijación de normas de procedimiento para el día 11 de octubre del 2011 a las 16:30 horas, lo cual consta en autos.

3. Que en la fecha y a la hora citadas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia de ambos solicitantes. Llamadas las partes a conciliación, no produciéndose ésta, se acordaron las bases del procedimiento.

4. Que el primer solicitante hace las siguientes alegaciones de mejor derecho, en resumen lo siguiente:

   Mi representado es socio de la sociedad "**INVERSIONES EXMA CHILE LIMITADA**", sociedad constituida mediante escritura pública de fecha 12 de octubre de 2012, otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl Iván Perry Pefaur (en adelante la "Sociedad").
   Según consta del artículo segundo transitorio de los estatutos de la Sociedad, don Felipe Hurtado Ureta solicitó el registro de dominio exmachile.cl a nombre propio, pero con la obligación de transferirlo a la Sociedad una vez completado el proceso de otorgamiento del mismo.

Asimismo, según consta de los estatutos de la Sociedad, el dominio exmachile.cl corresponde al nombre de la Sociedad y a la forma en que ésta interactúa en sus actividades y es reconocida por terceros dentro de las actividades que realiza.
La empresa opositora Broncería y Plásticos Exma Limitada, tiene inscrita ciertas marcas a su nombre en las clases 7, 17 y 42 cuyo giro sería principalmente actividades vinculadas a productos de bronce y plásticos y tecnologías asociadas, para actividades industriales. Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que la expresión "exma" también se encuentra registrada como marca a nombre de terceros en distintas categorías, de manera que se tratan de marcas que coexisten y que actualmente identifican productos/actividades no solo de la opositora.
Es reconocida y lógica la conducta de cualquier emprendimiento de darse a conocer a los usuarios de Internet mediante nombres que se identifiquen con la razón social de la empresa en el rubro en que ésta interactúa. Para reforzar lo anterior, especialmente la asociación en Internet de la expresión "exmachile.cl" con mi mandante, resulta determinante considerar que éste también solicitó el registro de un nombre de dominio muy similar al dominio de autos en extensión .COM; a saber: exma.com. No cabe duda que un usuario de internet lógicamente inferirá que exmachile.cl corresponde al sitio en Chile (.CL) para Inversiones Exma Chile Ltda., más no para una empresa de giro muy específico dedicada a productos de broncería y plásticos para fines industriales.
Resulta evidente que la opositora no ha tenido inconvenientes para realizar sus actividades hasta la fecha sin tener necesidad de tener inscrito el dominio exmachile.cl a su nombre. Mi mandante ha solicitado en primer lugar el nombre de dominio disputado, dando cuenta de su interés legítimo y real vinculación con el mismo. Siendo así cabe *preguntarse ¿por qué sólo ahora la contraparte se interesa en el dominio de autos?* De haber existido un interés real respecto de este nombre dominio y su función, la opositora debió haber solicitado antes el nombre de dominio, y no justo ahora que legítimamente Inversiones Exma Chile Ltda. lo ha solicitado y lo defiende en calidad de primer solicitante.
En resumen, mi mandante no ha hecho más que legítimamente solicitar como nombre de dominio, una expresión con la cual se identifica en el mercado y con su razón social y respecto del cual tiene derechos e intereses legítimos, dentro del rubro de sus actividades.
Estimamos que un usuario de Internet enfrentado al dominio exmachile.cl no esperará encontrar información acerca de productos de bronce o plásticos, más aun si se considera que en la actualidad existen y coexisten productos registrados en distintas categorías. Por el contrario, estimamos que los usuarios de internet sí identificarán el dominio exmachile.cl con la sociedad Inversiones Exma Chile Ltda. por razones evidentes.
En este sentido, la función principal de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al segundo solicitante de autos no se estaría cumpliendo. En razón de lo anterior, corresponde rechazar la oposición del demandado de autos respecto del

nombre de dominio exmachile.cl, ya que dicha expresión coincide con la razón social y nombre comercial de la Sociedad.

El desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar a una serie de conflictos con los denominados "nombres de dominio". En pocas palabras, el nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc.

El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique con tal nombre efectivamente corresponda a dicha empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

Si bien uno de los criterios para resolver este tipo de conflictos es la lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, criterio que esta parte comparte, es importante que el mismo sea aplicado de manera y dentro de un contexto correcto, adecuado, de buena fe y de manera que los registros marcarios sean idénticos o similares con el dominio en cuestión y no de manera genérica que impida que una sociedad de muy objeto diverso no pueda registrar parte de su razón social como dominio, simplemente por coincidir una palabra “exma”. En tal sentido, S.J.A. podrá apreciar que “exma” a secas difícilmente identifica a una sociedad cuyo giro es broncerías y plásticos para fines industriales o productos, pero claramente identifica a una sociedad cuya razón social es Inversiones Exma Chile Ltda. No existe una relación estrecha entre las marcas registradas por la opositora y el dominio exmachile.cl y de poder producirse tal situación, esta parte señaló su disponibilidad a una conciliación, toda vez que no se trata de rubros diferentes.

La solicitud de mi representado constituye la primera solicitud efectuada en tal sentido y como S.J.A. puede apreciar es una solicitud de buena fe realizada en base al nombre de la sociedad y la denominación con la cual opera con terceros y realiza sus actividades. En tal sentido, el correo electrónico de mi representado es fhurtado@exmachile.cl, medio de comunicación utilizado en las actividades sostenidas con terceros. Igual cosa ocurre respecto de la mayoría de los socios de la Sociedad.

Por otra parte, la oposición carece realmente de fundamento pues el giro de la Sociedad no se relaciona en lo absoluto con el giro de Broncería y Plásticos Exma Limitada. En este sentido, la opositora es reconocida en el mercado dentro de su giro y actividad, pero esto no puede servir de fundamento legítimo para intentar impedir que otra empresa inscriba y registre a su nombre el dominio que la opositora no estuvo antes interesada en inscribir.

Las argumentaciones indicadas son muestra fehaciente del mejor derecho que asiste a mi representado respecto del nombre de dominio “exmachile.cl”, por cuanto reproduce su nombre comercial y la forma en que la Sociedad interactúa y es reconocida en el mercado y las actividades que desarrolla.

En síntesis, “exmachile.cl” es una expresión respecto de la cual mi mandante tiene intereses legítimos, reales y concretos; respecto de una opositora cuyo rubro no se relaciona en lo absoluto con las actividades de la Sociedad, de manera que justifica con creces su solicitud para el nombre de dominio exmachile.cl.

A la luz de lo expuesto en el presente escrito y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados: la razón social de la Sociedad, la titularidad de un nombre de dominio idéntico en extensión .COM, la buena fe en la solicitud de este dominio, el uso efectivo de dicha expresión con terceros y el hecho de haber sido solicitado por mi mandante atendida su disponibilidad en NIC Chile; su disposición a conciliar en el comparendo antes citado, consideramos que es nuestra representada quien tiene el mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa.

5. Al efecto acompaña el siguiente documento:
    - Fotocopia de los estatutos sociales de Inversiones Exma Chile Limitada

6. Que el segundo solicitante hace las siguientes alegaciones de mejor derecho, en resumen lo siguiente:

   Mi representada BRONCERÍAS Y PLÁSTICOS EXMA LIMITADA., - (ex Masiel), en adelante EXMA LTDA., es una compañía nacional que fue fundada en 1985 y se dedicada desde entonces al *diseño, ingeniería, desarrollo y manufactura de partes y piezas plásticas y metálicas para la industria nacional e internacional.*

   Mi representada ofrece a sus clientes productos y servicios desarrollados por personal altamente calificados apoyados por tecnología de última generación, en base a los requerimientos de sus clientes los cuales abarcan diversos sectores de la industria, como por ejemplo la industria vitivinícola, minera, entre otras. De su amplia línea de productos para la industria minera destaca la fabricación propia de Capping Boards, Aisladores de Ánodos, Horquillas de Ánodos, Bordes Cátodos, Esferas Antineblina, Bus Bars, Manifold de distribución de Electrolito, Marcos de Ánodos, Cátodos y Accesorios.

   El éxito de mi mandante se ha caracterizado por una correcta gestión de sus marcas comerciales, dentro de las cuales se encuentra **EXMA ®,** la que ha jugado un papel fundamental. Dichas marcas han adquirido gran fama y notoriedad en el mercado del diseño e ingeniería de partes y piezas para la industria nacional e internacional, y se ha posicionado entre las preferencias de las más importantes compañías Chilenas y extranjeras, quienes reconocen la calidad en el diseño de cada uno de sus productos, así como los servicios de ingeniería que se entregan.

   Cabe destacar, que la compañía que represento incorpora la expresión **EXMA** en su razón social, pudiendo actuar ante instituciones públicas y privadas bajo la denominación **EXMA LTDA.** Lo anterior se puede corroborar con la copia de la escritura de modificación de sociedad de fecha 05 de junio de 2006 cláusula PRIMERA, que se acompaña en otrosí de esta presentación.

   En efecto, los servicios y productos distinguidos a través de la marca **EXMA ®** destinados a la industria, se comercializan con gran éxito en el mercado. Confirmando lo anterior cabe destacar que la compañía durante el ejercicio del

año 2012, alcanzó 2 mil millones en ventas y cuenta con 50 personas dependientes. En suma, estamos frente a una compañía que opera efectivamente en el mercado y que derechamente no es un simple proyecto.
Debido a la excelente calidad de los productos que ofrece, mi mandante siempre se ha preocupado de resguardar su imagen, objetivo en el cual sus *marcas comerciales* han ocupado un lugar central. A modo de ejemplo, puedo señalar que mi mandante es titular, entre otros, de los siguientes registros:

- EXMA, Registro Nº 818645, que distingue en la clase 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.
- EXMA, Registro Nº 818646, que distingue en la clase 42: Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios de ingeniería.
- EXMAX, Registro Nº 821949, que distingue en la clase 07: Máquinas para trabajar los metales; aparatos para el tratamiento de minerales; maquinas y maquinas herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales.
- EXMAJET, Registro Nº 821948, que distingue en la clase 07: Máquinas para trabajar los metales; aparatos para el tratamiento de minerales; maquinas y máquinas herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales.

No cabe duda que estos registros sumados a los más de 25 años de historia de mi mandante, demuestran de manera fehaciente que se está en presencia de una marca calificable de famosa, debido al amplio uso y explotación comercial de la misma en el mercado.
Por otra parte, cabe señalar que mi representada a través de su gerente don Salvador de Vicente Ugarte, es titular de **www.exma.cl,** dominio que permite a mi representada ofrecer y promocionar sus diversos productos, así como las actividades y servicios que desarrolla. Reproducciones impresas de este dominio se acompañan en un otrosí de esta presentación
Además hacemos presente que existe el dominio www.exmacapsulas.cl que se encuentra bajo la titularidad de mi representada.
A la luz de todo lo anterior, no cabe duda que el dominio en disputa será asociado a la sociedad que represento, toda vez que aparece como una simple derivación de sus marcas comerciales, nombres de dominio y razón social.
Por consiguiente, privar a mi representada del dominio **EXMACHILE.CL** y conceder el mismo al primer solicitante, no hará más que desvirtuar el propósito de los nombres de dominio, el cual consiste en identificar de manera adecuada al titular de los productos o servicios que se tranzan y ofrecen por Internet.

A mayor abundamiento, la solicitud de nombre de dominio en cuestión, coincide en su elemento principal, esto es "**EXMA**", en forma idéntica con la marca comercial y con el nombre del dominio de mi representada, tal como se puede apreciar en el siguiente análisis:

EXMA.CL (dominio de mi mandante)
EXMACHILE.CL (dominio en disputa)
EXMA (marca de mi mandante)
EXMA LTDA. (Razón social de mi mandante)

Efectivamente, tal como se desprende de la comparación de los signos, el dominio solicitado incorpora en su elemento principal y distintivo en forma íntegra la marca y el dominio previamente inscrito por mi mandante, sin que la incorporación de la expresión "CHILE" – *nombre de un País* - sea suficiente para evitar confusiones entre los consumidores, ya que como se señaló anteriormente, mis representados mantienen relaciones comerciales dentro y fuera del territorio nacional, por lo tanto la mera incorporación del nombre de nuestro país junto a la marca de mi mandante - en el dominio en disputa- , solo tendrá como efecto la confusión de los consumidores, mas aún si las dos empresas operan desde chile hacia el mundo..
En definitiva, los más perjudicados serán los consumidores quienes ingresarán al dominio en disputa pensando de que se trata de un nuevo dominio de **EXMA**, lo que provocará error y confusión respecto del origen empresarial de los productos y servicios que se ofrecen.
En base a lo anterior, y con la finalidad de evitar todo tipo de errores y confusiones entre el público consumidor, estimamos que el nombre del dominio en disputa debe ser asignado a mi representado.

Existen ciertos criterios que deben ser ponderados por el sentenciador al momento de resolver sobre la asignación de un nombre de dominio. Tales fundamentos son:

A.- EXISTENCIA DE MARCAS COMERCIALES.
La doctrina nacional ha considerado que la relación que existe entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha y, por lo mismo, la resolución de este tipo de conflictos debe ser en observancia de los derechos marcarios de las partes.
En tal sentido, la marca **EXMA** registrada por mi representada**,** es idéntica al elemento principal y más destacado del dominio en disputa **EXMACHILE.CL**, razón por la cual este último será asociado directamente a mi mandante.
El registro de estas marcas demuestra el interés de mi representada de distinguir y proteger sus productos y servicios, con el objeto de que los usuarios y destinatarios de éstos no se vean inducidos a error respecto a su

procedencia empresarial. En tal sentido, lo único nuevo de los dominios en disputa en relación a las marcas ya registradas por EXMA LTDA. es la incorporación de la expresión CHILE**,** la cual carece de poder distintivo en atención a que alude a nuestro país, donde precisamente opera mi representada hacia todo el mundo.
Todo lo anterior evidencia que mi mandante goza de derechos e intereses legítimos sobre el dominio en disputa. Por consiguiente, la concesión del mismo a mi representada evitará que sus actuales o potenciales clientes, al navegar por Internet, se confundan al momento de buscar su portal accediendo a un sitio perteneciente a un tercero.

B.- CRITERIO DE LA FAMA Y NOTORIEDAD:
De acuerdo a este criterio, el titular del nombre de dominio debe ser quien ha logrado darle fama y notoriedad al signo, haciéndolo conocido entre la mayoría de la población de un lugar determinado.
En tal sentido, la marca **EXMA** de mi representada constituye un signo que goza de fama, notoriedad y prestigio, de modo que resulta fácil concluir que el dominio solicitado será vinculado por los consumidores natural y directamente a mi mandante.
Sobre el particular, el artículo 6 Bis del Convenio de París, establece: "Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia de interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta."

C.- EXISTENCIA DE NOMBRES DE DOMINIO SIMILARES

Ha de tenerse presente, además, que mi mandante es titular, entre otros, de los nombres de dominio exma.cl, y exmacapsulas.cl, a través del cual ofrece y publicita sus servicios y artículos en Internet. Al respecto, cabe destacar que el sitio web de mi representada se ha convertido en un importante medio de comunicación para conocer las demandas y requerimientos de los clientes, así como también para que estos últimos cuenten con información sobre los productos y actividades que desarrolla mi mandante.

Por consiguiente, no cabe duda que conceder el dominio en disputa al primer solicitante generará toda suerte de errores, distorsiones y confusiones en el mercado, pues los consumidores inevitablemente lo asociarán tanto a las marcas como a los sitios web de mi mandante.

D.- RELACIÓN ENTRE RAZÓN SOCIAL Y DOMINIO.

Por otra parte, se debe tener presente que el nombre social de mi representada es BRONCERÍAS Y PLÁSTICOS EXMA LIMITADA, la que actúa bajo EXMA LTDA. ante instituciones públicas y privadas, de modo que goza de una

protección especial de acuerdo al artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que establece: “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”.

E.- BUENA FE.

Es el requisito fundamental para solicitar un nombre de dominio. La buena fe en materia posesoria se define como *la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa 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 explicada en el artículo 15 inciso 1º, el cual señala: **“***Será 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 validamente adquiridos por terceros.”*

En el caso de autos, queda claro como mi mandante ha obrado de buena fe, toda vez que existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y sus marcas, nombres de dominio y razón social. Por el contrario, el primer solicitante no posee ningún derecho que avale su pretensión.

En virtud de lo expuesto en el presente libelo, estimamos que mi representada es quien tiene el mejor derecho para que se le asigne el dominio en disputa.

La asignación de **exmachile.cl** al primer solicitante, no sólo afectaría los derechos de propiedad industrial de mi representada, sino que además constituiría una causal de confusión y error en el público consumidor, lo cual se contrapone a la normativa vigente, reconocida en la Reglamentación de NIC Chile.

7. Que el segundo solicitante al efecto acompaña los siguientes documentos:
   a) Copia de escritura de modificación SOCIEDAD BRONCERIA Y PLASTICOS MASIAL LIMITADA en adelante BRONCERIA Y PLASTICOS EXMA LIMITADA. Repertorio 9.838-2006, de fecha 05 de junio del año dos mil seis ante notario público EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, y su extracto. En la que consta su razón social en la cláusula primera y la fecha de constitución que data del 18 de Junio de 1980.
   b) Copia de escritura de modificación SOCIEDAD BRONCERIA Y PLASTICOS EXMA LIMITADA, Repertorio 12.187-2007, de fecha 18 de octubre del año dos mil siete, ante notario público don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, y su extracto.
   c) Cotización a MINERA MANTOS DE LA LUNA 17 DE FEBRERO 2008.
   d) Copia simple donde constan los Proyectos de mi mandante con su clientes GRACE S.A. Orden de compra 3437 124 capping Boards Intermedios y su diseño de apoyo anodo y catodo EXMA.
   e) Documento donde consta el diseño para Codelco Chile, división Radomiro Tomic, y detalle donde se señala los productos de CAPPING BOARDS.
   f) Copia del diseño de proyecto GABY, contrato Nº A3ag. Consta timbre de recepción de fecha 31 de marzo de 2007.
   g) Reproducción impresa de orden de compra de ANGLO PLATINUM MANAGEMENT SERVICES (PTY) LIMITED 25/03/2011.

h) Declaración de Ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, N° 3360011985-6 y N° 3360012028- 5, la primera consta timbre firma y fecha ilegible y la segunda Mayo de 2011, timbre y firma ilegible.
i) Documento de Packing List, NOVELTY TRADING DEVELOPMENT CO., LTD (CHINA), de fecha 24/09/2012 y Commercial Invoice de fecha 24 de Septiembre de 2012.
j) Documento en el que consta la orden de compra de mi cliente a SAN DIEGO PLASTICS, INC (USA) 10/06/2010
k) Copia de Factura de GOLDEN MAY INDUSTRY CO., LTD (TAIWAN) de fecha 08/02/2011, y packing list y certificado de origen con timbre y firma ilegible de fecha 18 de febrero de 2011.
l) Carta de embarque emitida por ORIENTAL LOGISTICS GROUP LTD. (TAIWAN) 10/02/2011 a mi representada en Valparaíso, Chile.
m) Reproducción impresa de copia de factura electrónica de mi mandante EXMA Ltda. Nº 2265, fecha 08/01/2013 y factura electrónica Nº1399 09/01/2013.
n) Impresión de nic.cl donde consta el dominio EXMA.CL (NIC.CL) 16/04/2012 a nombre del gerente General de la compañía que represento y EXMACAPSULAS.CL a nombre de mi madante, de fecha 08/02/2012.
o) Dos tarjetas de presentación, de Salvador de Vicente Ugarte, General Manager de EXMA, y de don Pedro Pablo Rodillo de Vicente, Gerente de operaciones de EXMA LTDA. donde consta la dirección, teléfono y página web www.exma.cl. de mi representada.
p) CATALOGO DE PRODUCTOS EXMA –BARRIER BALL . e impreso de distintos productos de la empresa de mi mandante.
q) Carpeta ilustrada de EXMA LTDA, mi representada, donde consta su dirección y su página web www.exma.cl.
r) Diversas reproducciones impresas de fotografías de EXMA LTDA., mi mandante en ferias tales como Expomin 2008 y 20012.
s) Diversas reproducciones impresas del domiio de mi mandante exma.cl y exmacapsulas.cl, así como Barrier Ball, donde se observa la marca de mi mandante.
t) Reproducción impresa del directorio minero, direcmin.com, donde consta mi representada y toda su información de contacto, especialmente su sitio web exma.cl.
u) Reproducción impresa de http://www.amarillas.cl/empresa/exma_ltda-207032874435/. Correspondiente a las páginas amarillas, donde se señala los datos de mi representada.
v) Reproducción impresa del sitio web de www.vbnc.com, en la que se hace referencia a la empresa que represento, con todos su datos pertinentes, para contactarla de cualquier país del mundo.
w) Reproducción impresa del buscador Google, BING, YAHOO!, ALTAVISTA, obteniendo en la lista de resultados la preferencia. Lo cual acredita el reconocimiento del público a la expresión EXMA.
x) Reproducción impresa obtenida de www.inapi.cl, correspondiente a los registros de marca de mi mandante en INAPI, a saber:

a. REGISTRO Nº 818.645, EXMA, que distingue: *gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos de la clase 17.-*
b. REGISTRO Nº 818.646, EXMA, que distingue: *Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios de ingeniería. De la clase 42.*

y) Catálogo de directorio Direcmin, donde consta en la página 223, mi representada, EXMA LTDA, y sus datos relacionados a dirección fonos, gerente general y página web.

8. Que con fecha 8 de Julio de 2014 se notificó el período de respuestas

9. Que el primer solicitante no presentó escrito durante el período de respuestas:

10. Que el segundo solicitante presentó escrito durante el período de respuestas con los siguientes argumentos:
"INVERSIONES EXMA CHILE LIMITADA", fue constituida mediante escritura pública de fecha 12 de octubre de 2012. Mientras mi representada le antecede en seis años por la utilización de EXMA en su razón social, pues según consta en los antecedentes aportados, mi representada con fecha 5 de Junio de 2006, incorpora EXMA LTDA a su razón social. Lo anterior confirma la prioridad que detente mi mandante, en atención a la antelación en el uso de la expresión como razón social.
Actualmente el dominio exmachile.cl, sólo posee una página inicial, sin poder acceder a información que corrobore las actividades por las que "supuestamente" es conocida la compañía en el mercado.
La solicitante no acompaña antecedentes que permitan acreditar en forma fehaciente las actividades y el giro que desarrolla, ni tampoco el grado de conocimiento que poseen los usuarios de internet de sus servicios.
Con el objeto de ejemplificar que el nombre de dominio en disputa no aporta más información que tres banderas junto a la Expresión EXMA LTDA. Lo que no cumple con los objetivos propios de una red viva, llamada a otorgar la mayor información a los usuarios de internet, lo que no se cumple por el nombre de dominio en disputa ni por sus asociados.
Ya que de la información exhibida por el primer solicitante no es más que la que se observa de la imagen precedente, es natural preguntarse: ¿Qué servicios específicamente desea ofrecer, promover o publicitar, el primer solicitante?, ¿Si ha pasado más de un año que el sitio "se encuentre activo", por qué motivo no es posible obtener más información que la propia razón social de una compañía?, ¿Dentro de los servicios que presta la compañía –supuestamente- relacionada al primer solicitante, encontraremos aquellas

relacionadas a los productos de las clases 07 y 17, o bien a los servicios de la clase 42.
Que mi mandante a través de su gerente posee un canal de comunicación directa a los usuarios de internet, quienes son eventuales clientes, que llegan directamente a su página web www.exma.cl.
Que los servicios que se ofrecen por mi representada involucran: Diseño de Productos. Desarrollo de Productos. Asesorías en Proyectos. Desarrollo de Prototipos. Servicio de Mecanizado CAD/CAM. Servicios de Moldeo por Inyección, Compresión, Extrusión. Fabricación de Piezas Especiales en Plásticos y Metales. Por lo anterior, es posible afirmar que quien tiene el mejor derecho para la asignación del dominio en disputa es mi representada BRONCERÍAS Y PLÁSTICOS EXMA LIMITADA, pues es ella quien antecede en uso real y efectivo en el mercado, unido a su razón social, más sus registros marcarios y el sitio web activo exma.cl, se confirma su mejor derecho. En virtud de lo expuesto en el presente libelo, estimamos que mi representada es quien tiene el mejor derecho para que se le asigne el dominio en disputa. La asignación de exmachile.cl al primer solicitante, no sólo afectaría los derechos de propiedad industrial de mi representada, sino que además constituiría una causal de confusión y error en el público consumidor, lo cual se contrapone a la normativa vigente, reconocida en la Reglamentación de NIC Chile.

11. Que con fecha 17 de Julio 2014, atendido al mérito de autos se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

1.- Que de acuerdo a la jurisprudencia reiterada y doctrina desarrollada en Chile sobre nombres de dominios, éstos se otorgan a aquella de las partes que logren probar un mejor derecho.

2.- Que el hecho de que la primera solicitante se dedique a un rubro distinto al de la segunda solicitante prueba que no existe mala fe en la solicitud, y que de existir un clasificador como ocurre en las marcas comerciales, la primera solicitante habría solicitado el dominio en un clase distinta. En este caso lo anterior no es técnicamente posible porque los nombres de dominios no fueron creados como marcas comerciales sino como direcciones electrónicas, las que posteriormente inesperadamente empezaron a cumplir una cierta función de identificación comercial. Dado que no existe un clasificador ni la posibilidad de aplicar el principio de la especialidad marcaria, los jueces se han visto obligados a desarrollar la doctrina del mejor derecho.

3.- Que el origen de la sociedad del primer solicitante se remonta al año 2012 mientras que la sociedad segunda solicitante comienza el año 1985.

4.- Que la segunda solicitante desplegó en su momento una estrategia de protección de la marca que se tradujo en varios registros marcarios.

5.- que la segunda solicitante no solo protegió la marca comercial sino que es titular del dominio EXMA.CL lo cual resulta crucial en este caso, porque efectivamente la

expresión Chile presente en la solicitud en cuestión, no logra construir un mejor derecho sobre el nombre de dominio EXMA.

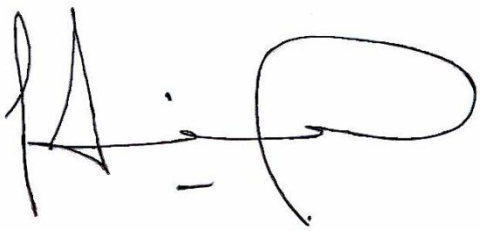
6.- Que la segunda solicitante ha logrado acreditar presencia y trayectoria comercial que durante casi 30 años mientras que la actividad de la primera solicitante comienza hace poco más de dos años.

7. que este tribunal reitera su convicción de que ambas partes están de buena fe, pero que ausencia de un clasificador en materia de nombres de dominio (como sucede en el mundo marcario), obliga al sentenciador a conceder el nombre de dominio a aquella de las partes que logre probar un contundente mejor derecho.

SE RESUELVE:

i. Se asigna el nombre de dominio **EXMACHILE.CL a la segunda solicitante** BRONCERIA Y PLASTICOS EXMA LIMITADA RUT: 86.815.600-7
ii. Se elimina la solicitud del primer solicitante
iii. Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.
Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Lucía Cristi Torrealba RUT: 7.043.449-0 y doña María José Arancibia Obrador, RUT: 15.385.586-2, ambas de mi mismo domicilio.



Gonzalo Sánchez Serrano
Juez Árbitro Arbitrador

Lucía Cristi Torrealba
RUT: 7.043.449-0

María José Arancibia Obrador
RUT: 15.385.586-2