Santiago, 14 de Septiembre 2007

Juicio arbitral fiatlux.cl

VISTOS:

Que mediante OF07659 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **fiatlux.cl.**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 25 de Junio 2007 a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día miércoles 11 de Julio, a las 15:00 hrs. en el despacho de esta Juez Arbitro, notificándose dicha resolución por carta certificada de 25 de Junio 2007 a las partes, lo que consta en autos.

Que con fecha 11 de Julio a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don **LUIS EMILIO RECABARREN ORELLANA**, primer solicitante y don Oscar Molina Díaz, estudiante de derecho, con poder delegado del abogado don Matías Somarriva Labra, por el segundo solicitante **SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.**, y el árbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme lo dispuesto en el Art. 8º inciso 4º, anexo 1, del Procedimiento sobre Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificadas personalmente las partes asistentes.

Que en el procedimiento fijado se señaló un plazo de 10 días para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombre de dominio

Que transcurrido el plazo indicado, ambas partes allegaron sus argumentos y pruebas, lo que consta en autos.

Y VISTOS ADEMÁS:

1º Que con fecha 25 de Julio 2007, don Matías Somarriva Labra, en representación del segundo solicitante, **SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.** efectuó su presentación que contenía los argumentos por los cuales el nombre de dominio en disputa debía asignarse a su representada.

2º Que en síntesis sus argumentos son los siguientes:
a) Que SWEDISH MATCH corresponde a un grupo empresarial internacional con sede en Estocolmo, Suecia, el que produce a nivel mundial fósforos, cigarrillos, tabaco para pipas, tabaco para cigarrillos, encendedores, etc.; que la empresa cuenta con más de 12.465 empleados y fábricas filiales en distintos países del mundo tales como: Brasil, República Dominicana, Estados Unidos, Suecia, Holanda, Bulgaria, Filipinas, Bélgica, Honduras, Indonesia, Sudáfrica y sus productos son comercializados en más de 150 países alrededor del mundo.
En Brasil, SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A. es la empresa líder en el mercado de los fósforos a través de su renombrada marca **FIAT LUX** y mantiene una posición destacada en el mercado de los encendedores desechables a través de su marca CRICKET. SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A. posee fábricas dentro de Brasil y en Curitiba son producidos los fósforos **FIAT LUX**, siendo esta fábrica la que abastece el mercado nacional brasilero. La empresa posee, además, una segunda fábrica en Manaus, donde se producen los encendedores desechables CRICKET para ser comercializados en Brasil y en el resto de

América Latina; también cuenta con centros de venta en Curitiba, San Pablo, Río de Janeiro, Recife y Bahía.

b) Como parte de la estrategia comercial, la empresa ha protegido los fósforos **FIAT LUX**, su activo más rentable, con renombre a nivel mundial, y más específicamente en Brasil, se ha preocupado de obtener también la protección de esta marca comercial en Chile. Así, la marca **"FIAT LUX"** se encuentra amparada en dos registros marcarios:
- Registro Nº 750.885 **FIAT LUX**, mixta, para distinguir productos en clase 34.
- Registro Nº 615.640 **FIAT LUX**, denominativa, para distinguir productos en clase 34.
Estos registros son una muestra del mejor derecho de la solicitante sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que su marca que tiene registrada en nuestro país es **IDÉNTICA** al nombre de dominio solicitado.

c) Hay asimismo, un vínculo estrecho entre el nombre de dominio solicitado y la solicitante, su activo más rentable son precisamente, sus fósforos **FIAT LUX**. Esta marca comercial, registrada en Chile, coincide totalmente con el nombre de dominio solicitado, por lo cual, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto al primer solicitante, se induciría a confusión a los usuarios de Internet, pues resulta de toda lógica que éstos tiendan a pensar que dicho sitio se relaciona con la famosa marca de **SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.**, y que, por ende, entrega información relativa los productos **FIAT LUX**.

d) Luego de efectuar una breve descripción de los nombres de dominio y su importancia, señala los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, como el Criterio "first come, first served", el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, el criterio de la identidad, el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo y finalmente reseña las principales disposiciones de derecho aplicables en los litigios de esta índole; así entonces invoca especialmente el Convenio de Paris, puesto que las marcas famosas y notorias, como es el caso de "FIAT LUX" han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.
Los nombres de dominio son la herramienta que permitirán continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior, evidentemente la asignación del dominio "**FIATLUX**.CL" al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN aplicables en este caso y que han sido recogidos en la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de mi representado.

e) Acompañó copia de los certificados de registro de marcas indicados en el punto b) anterior.

3º Que en consideración a las reglas de procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus demandas, como de hecho ocurrió, se omitió recibir la causa a prueba, y se citó para oír sentencia con fecha 23 de Agosto de 2007.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de los antecedentes expuestos y allegados a este Tribunal, es menester para este Árbitro determinar a quien le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio **fiatlux.cl,** basado en argumentos de hecho y de derecho, así como consideraciones de equidad y justicia.
Que de acuerdo con lo expuesto, resulta de los argumentos expuestos por el primer solicitante que éste pidió a Nic Chile con fecha 16 de Marzo de 2007 la inscripción del nombre de dominio fiatlux.cl, previniendo de esta forma a cualquiera otra solicitud sobre dicha denominación, y en consecuencia, se encuentra amparado por el principio "first come, first served", aplicable a estas materias.

SEGUNDO: Que, la Reglamentación de Nic Chile en su artículo 14 señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigente en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

TERCERO: Que, como primera cuestión controvertida, debemos señalar la protección que el primer solicitante merece de acuerdo al llamado principio del primer solicitante, o "first come, first served", el cual nos señala que, de no probarse razones de hecho o de derecho que configuren un mejor derecho para la parte contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero realizó su inscripción. Este tribunal considera, sin embargo, que este principio es de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante, por lo cual no se puede aplicar a priori tan sólo el principio del primer solicitante para dirimir la cuestión debatida.

CUARTO: En relación con el conflicto entre marcas comerciales y nombres de dominio, este tribunal debe precisar que de acuerdo al mérito del proceso, el segundo solicitante ha probado fehacientemente poseer en el registro marcario nacional, la marca **"FIAT LUX",** la cual resulta idéntica al nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, al contrario, el primer solicitante no ha demostrado tener registrada marca alguna que haga presumir que posee algún derecho sobre la denominación "Fiat lux" en disputa.

SEXTO: Que en opinión de este Arbitro también parece razonable que el segundo solicitante, pretenda proteger su actividad comercial, que ha venido desarrollando desde años, y obtener una capitalización de tal actividad, puesto que es una empresa dedicada a la actividad de desarrollo y venta de productos a nivel mundial en la industria de producción y comercialización de cerillas, fósforos, encendedores y accesorios de tabaco y en atención al "criterio de la identidad", señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una mas estrecha relación con el mismo, y en el caso de autos, parece ser que ocurre con el segundo solicitante.

SÉPTIMO: Que, en otro orden de cosas, el primer solicitante alega sin embargo, que la inscripción del nombre de dominio en disputa se debe a un homenaje que desea realizar a un amigo fallecido, que en vida habría expresado su intención de crear una agrupación de corte esotérico, que llevase ese nombre. En el particular, este tribunal estima que la inscripción o no de este nombre de dominio en nada afecta al deseo de la persona fallecida a la que hace mención el primer solicitante, con lo cual podría oponerse a los derechos de protección que emanan de las marcas comerciales esgrimidas por la contraparte.

OCTAVO: Por otra parte, el primer solicitante alega además que la expresión "fiat lux" proviene de la Biblia, por lo tanto no debiera ser susceptible de apropiación ni verse reflejada en una marca comercial. Este tribunal sin embargo, debe precisar que la expresión "fiat lux", es una expresión que proviene del latín, de la cual su traducción no literal significa "hágase la luz", tal cual como lo ha demostrado en autos el primer solicitante. Por ende, es

una expresión que si bien ha sido recogida por diversos textos, entre ellos la Biblia, es una frase separada de ésta, que simplemente corresponde al idioma latino. Este tribunal estima que, sin inmiscuirse dentro del ámbito de injerencia propio de alguna religión en particular, la expresión en cuestión se enmarca dentro de las propias de un idioma, sin que de su sola lectura pudiera atribuirse relación con alguna religión en particular, por lo que cual puede relacionarse con una determinada doctrina o credo la apropiación exclusiva y excluyente de ésta, pudiendo por ende ser utilizada para diversos fines que trascienden el ámbito meramente religioso.

NOVENO: Que a mayor abundamiento, y teniendo especial consideración las probanzas allegadas por el segundo solicitante y la especial objeción formulada a los documentos que acompañó el primero, puesto que este Tribunal confirma su falta de autenticidad y que nada dicen relación con lo discutido en autos, es menester asignar el nombre de dominio en disputa al segundo solicitante, esto es, Swedish Match Do Brasil S.A..

DÉCIMO: Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del CPC y en el Art. 8º, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediación y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL

SE RESUELVE:

Asignase el nombre de dominio **"fiatlux.cl"** al segundo solicitante SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A., Rut 79.713.300-0

Notifíquese la presente resolución a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico, con firma digital.
Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba R.
Juez Árbitro
Nic Chile

Autoriza el fallo el Notario Público Titular de Santiago, don Pedro Sadá Azar