SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
fondomagallanes.cl

Santiago, veintisiete de octubre de dos mil diez.--

VISTOS:

Con fecha 3 de marzo de 2010, la sociedad Administradora de Inversiones Los Andes S.A. domiciliada en Av. La Dehesa 1201, Torre Norte, of. 705, Lo Barnechea, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "fondomagallanes.cl".

Posteriormente, con fecha 9 de marzo de 2010, la sociedad Aseguradora Magallanes S.A., sociedad de su giro, domiciliada en Alonso de Córdova 5151, of. 1801, Las Condes, Santiago, representada por el Estudio Sepúlveda, San Martín & Cía. Ltda., domiciliados en Estoril Nº 120, Of. 510, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "fondomagallanes.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 12548 de 19 de julio de 2010 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre la inscripción del referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron ambas partes a la audiencia de conciliación y/o de

fijación del procedimiento señalada, sin que se produjera avenimiento, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 34 y 63 respectivamente, las partes hicieron valer sus derechos solicitando en definitiva se les asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 76 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el que no fue evacuado por ninguna de ellas.

A fs. 77, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "fondomagallanes.cl".

A fojas 89, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 3 de marzo de 2010, la sociedad Administradora de Inversiones Los Andes S.A., solicitó la inscripción del nombre de dominio "fondomagallanes.cl". Que posteriormente, con fecha 9 de marzo de 2010, la sociedad Aseguradora Magallanes S.A., sociedad de su giro, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "fondomagallanes.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Que notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron ambas partes a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sin que se produjera avenimiento, según consta en

autos.

Que en mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de discusión, la primera solicitante señala que por escritura pública otorgada el 19 de abril de 2006, se habría constituido el "Fondo de Inversión Privado Magallanes", y que habiendo transcurrido cuatro años desde su creación, dicho fondo sería actualmente reconocido en el rubro de las inversiones por su nombre.

Expresa que dicho fondo tendría por objeto las inversiones en acciones, bonos cuotas e fondos de inversión o participación en empresas presentes en los diferentes sectores de la economía, en Chile o en el extranjero.

Argumenta además, que habría solicitado en el año 2006 la inscripción de la marca "Fondo de Inversiones Magallanes", a la cual se habría opuesto Aseguradora Magallanes S.A. y que con fecha 10 de noviembre de 2006, el Departamento de Propiedad Industrial, rechazó dicha solicitud.

Agrega que posteriormente, solicitó el nombre de dominio de autos el cual correspondería la necesidad de crear una página Web como medio de comunicación para sus inversionistas, como también para la creación de casillas de correo electrónico para el uso de personal encargado de la administración del fondo.

Arguye además, que desde que la segunda solicitante obtuvo el fallo favorable en el juicio de marcas antes mencionado, no habría realizado gestión alguna ara inscribir el dominio en disputa reaccionando 4 años después sólo cuando solicito el dominio de autos el cual la representaría plenamente en la vida pública y que no afectaría en modo alguno los derechos de la segunda solicitante., ya que no existiría relación alguna entre las actividades realizadas por las partes en conflicto y que además, al incluir el signo en disputa la palabra "fondo", ya que haría una clara distinción del objeto y actividades que las dos compañías realizan y difícilmente podría llevar a algún tipo de confusión al público

usuario, y por lo mismo no se afectarían los derechos de la segunda solicitante. Esgrime también, que la palabra “Magallanes”, sería un genérico que por su relevancia como lugar geográfico y región de Chile podría identificar a muchas actividades y empresas en Chile por lo que no podría estar circunscrita únicamente para identificar a una aseguradora, sino que debiera utilizarse, dependiendo de las palabras que la antecedan o sucedan, para los distintos rubros y actividades que realizan miles de personas y empresas que se identificarían con ese genérico, más aún si se trata de una actividad regulada como la de los seguros.

Agrega que, dada su antigüedad en el mercado como fondo de inversión, tendría un derecho legítimo sobre el dominio solicitado.

Expresa además, que en virtud del principio “First come, first served”, tendría un derecho preferente sobre el nombre de dominio en disputa. Que por lo mismo, la segunda solicitante, no podría argumentar que con esta solicitud del nombre de dominio en disputa, habría contrariado normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y de ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros, según el Nº 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL.

Concluye expresando, que tendría un derecho legítimo sobre el nombre de dominio “fondomagallanes.cl”, por el uso que hace de él que lo habría hecho conocido en el rubro de las inversiones y que se rechace la segunda solicitud.

TERCERO: El segundo solicitante por su parte, señala en primer lugar, que sería una sociedad anónima constituida por escritura pública de 20 de enero de 1956y que se habría autorizado su existencia y aprobados sus estatutos por Decreto Nº 4485 de 8 de mayo de 1957 y que su extracto e dicha autorización, se habría publicado en el Diario Oficial el 31 de mayo de 1957. Que se habrían reformados sus estatutos en diversas oportunidades, entre éllas en septiembre de 2009, aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros donde se facultó a la División Aseguradora Magallanes S.A., autorizándose la existencia y estatutos de Aseguradora Magallanes de Garantía y Crédito S.A.

Que a continuación enuncia cuales serían sus derechos de propiedad intelectual y cita las marcas Aseguradora Magallanes clases 16, 35 y 36; Magallanes Express, clases 35,36, 37 y 42; Magallanes Seguros, clases 12, 35, 36 y 37 y Magallanes, clase 36 y también los nombres de dominio magallanes.cl, segurosmagallanes.cl, mmagallanes.cl, demagallanes.cl e invierteenmagallanes.cl.

Señala además, jurisprudencia recaída en un juicio de marcas entre las mismas partes.

Que en cuanto al derecho, cita como normas legales aplicables, el art. 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile, en el sentido que harían excepción al derecho de prioridad del primer solicitante.

Agrega, que el nombre de dominio solicitado, sería semejante y confundible con su marca registrada "Magallanes". Que a mayor abundamiento agrega que el primer solicitante, carecería de interés legítimo, ya que el nombre en disputa no se relacionaría con la razón social del primer solicitante y que no sería conocido en el mercado por tales expresiones.

Concluye argumentando que tendría derechos sobre el nombre en disputa, ya que teniendo en cuenta su giro, se trataría de operaciones financieras que respecto de cualquier consumidor, serían susceptibles de generar confusión, error o engaño.

CUARTO: Que el primer solicitante en el período de prueba acompañó a los autos, sin objeción de contrario: 1) Copia de escritura de constitución del "Fondo de Inversión Privado Magallanes" de 19 de abril de 2006; 2) Impresión de la página Web de Empresas Transoceánica; 3) Impresión de la página Web de revista Capital, con un reportaje de enero de 2007 del Fondo de Inversión Magallanes; 4) Impresión de la página Web de revista Qué pasa, con un reportaje de marzo de 2008 y Impresión de la página Web de El Mercurio, con un reportaje de mayo de 2007 sobre "Las redes de negocios en Chile de una de los Navieros más grandes del mundo y en donde el Fondo de Inversión Magallanes es uno de los vehículos de inversión de una serie de empresas chilenas.

QUINTO: Que en la etapa de prueba el segundo solicitante acompañó documentos a los autos, los que no fueron objetados, a saber: 1) Copias de la página Web de Nic Chile de los dominios inscritos a su nombre magallanes.cl, segurosmagallanes.cl, mmagallanes.cl, demagallanes.cl e invierteenmagallanes.cl.; 2) Copias de títulos de registro marcas

“Aseguradora Magallanes” y “Magallanes Express”; 3) Copias de la página Web del Inapi de registros de las marcas “Magallanes Seguros” 4) Copia de la página Web del Inapi de la solicitud de la marca “Fondo de Inversión Magallanes” clase 36, denegada por fallo 138.707 de 10-11-2006.

SEXTO: Que según consta en autos es primer solicitante la Administradora de Inversiones Los Andes S.A. y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en conflicto y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

SÉPTIMO: Que se desprende de los nombres de dominio de propiedad del segundo solicitante, que sus derechos se encuentran suficientemente resguardados y que esos son los “nombres” en general, que le interesan e identifican sus servicios y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habría registrado en su oportunidad, como nombre de dominio, a su nombre “fondomagallanes”.

OCTAVO: Que de acuerdo al principio legal imperante en nuestro derecho, las sentencias sólo producen efecto respecto de las causas en que se dicten. Además, consta en autos que el segundo solicitante no solicitó o registró, a su nombre la expresión que fue motivo del juicio marcario entre las partes, “Fondo de Inversión Magallanes”

NOVENO: Que el sólo hecho que el segundo solicitante tenga registrado distintos nombres de dominio, que contengan la palabra “magallanes”, no es suficiente para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante, ni le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que contengan dicha palabra, ni impedir que terceros legítimamente lo soliciten.

DÉCIMO: Que a mayor abundamiento los giros de las partes de este juicio son plenamente diferenciables, así un fondo de inversión por una parte y por la otra una compañía de seguros, lo que significa además, usuarios diferentes y que por la materia de los mismos, requiere un cierto conocimiento de dicho público para contratar con una u otra institución.

DÉCIMOPRIMERO: Que de la prueba rendida por el primer solicitante, consta que es conocido como un fondo de inversión que se dedica a dicho giro y no a temas

relacionados con una compañía de seguros.

DÉCIMOSEGUNDO: Que atendida la naturaleza y características propias de los nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre revocación de nombres de dominio.

DECIMOTERCERO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo solicitante, mala fe del primer solicitante.

DECIMOCUARTO: Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante, un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "fondomagallanes.cl", ya que lo expuesto y la prueba rendida por el segundo solicitante, no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio "fondomagallanes.cl" al primer solicitante esto es a la sociedad Administradora de Inversiones Los Andes S.A.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio "fondomagallanes.cl" del segundo solicitante la sociedad Aseguradora Magallanes S.A.

III.- Cada parte pagará sus costas.

IV.- Devuélvanse en su oportunidad, a la parte que lo solicite, los documentos acompañados.

IV.- Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y en su oportunidad, por correo electrónico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y remítasele el respectivo expediente.

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 23 – 2010.