Rol No. 104 - 2013
Juicio arbitral guantechile.cl
COMERCIO EXTERIOR (JAVIER ANDRES SANHUEZA CABRERA) vs. MANUFACTURAS DE CALZADO GUANTE LTDA.

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
GUANTECHILE.CL

Santiago, 18 de Diciembre de 2013.

VISTOS:

Con fecha 20 de Abril de 2013, don COMERCIO EXTERIOR (JAVIER ANDRES SANHUEZA CABRERA) domiciliado para estos efectos en Las Verbenas 4814, Barrio Nuevo de Nos, San Bernardo, Santiago, en adelante el "primer solicitante", inscribió para sí el nombre de dominio guantechile.cl. Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 16 de Mayo de 2013, MANUFACTURAS DE CALZADO GUANTE LTDA., en adelante el "segundo solicitante", con domicilio para estos efectos en Hendaya 60, 4to.Piso, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, solicitó para sí la inscripción del nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 18852 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio meiuc.cl, aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 5 de Noviembre de 2013, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia, la cual fue celebrada con fecha19 de Noviembre de 2013, concurriendo al efecto doña María José Arancibia Obrador, abogado, con poder delegado de don Gonzalo Sánchez Serrano, abogado, por el segundo solicitante; en rebeldía del primero, y el árbitro que conoce de este conflicto.

Al no producirse conciliación, el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a la parte asistente, por correo electrónico a la rebelde y firmada por los presentes.

Conforme a lo expresado en el Acta, y según rola a fojas 10 del expediente, don Gonzalo Sánchez Serrano, abogado, en representación de MANUFACTURAS DE CALZADO GUANTE LTDA. interpone demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, en la cual expone sus argumentos y probanzas para obtener en definitiva le sea asignado el nombre de dominio. En síntesis, expone:

1. Que su mandante MANUFACTURAS DE CALZADO GUANTE LTDA. es una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional como internacional, que tiene dentro de su línea de calzado la marca registrada GUANTE, con anterioridad a la solicitud de nombre de dominio en litigio;
2. Como antecedentes de derecho, y luego de describir la importancia de los nombres de dominio y su función, señala como criterios aplicables al conflicto entre otros, la *Titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio*, el *Legítimo interés sobre el nombre en disputa*, *Notoriedad del signo pedido, Identidad* y *Uso efectivo en internet*, los principios contenidos en el Convenio de París, como asimismo lo dispuesto por ICANN, OMPI y en último término, la Reglamentación de Nic Chile al respecto. Por todo lo anterior, solicita resolver asignando el nombre

de dominio guantechile.cl a su favor, con expresa condena en costas del demandado.

3. Que el nombre de dominio solicitado guantechile.cl contiene en forma principal la marca registrada por parte de su representada, y es además su razón social, por lo que existe una gran similitud grafica y fonética con el nombre de dominio solicitado, al que solo se la ha agregado la palabra CHILE, un indicativo geográfico, que no le otorga distintividad alguna, ya que su representada cuenta con establecimientos comerciales en todo Chile; En otro orden, el primer solicitante no tiene marcas registradas o alguna razón social que pueda justificar un mejor derecho.

4. Que, en definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. Finalmente, indica que la marca notoria y conocida, "Guante", está incluida en el dominio de autos solicitado.

5. Por último, que se debe tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

6. En un otrosí de su presentación, acompaña los siguientes documentos con citación, no siendo objetados por la contraria:

1.- Documentos que dan cuenta de su personería para actuar en autos.

2.- Listado de marcas GUANTE de su representada.

3.- Impresión de la página web de su representada *guante.cl*

El primer solicitante y demandado de autos no asistió a la audiencia antes mencionada ni tampoco se apersonó en juicio durante el transcurso de éste. Ante dicha situación, considerada de rebeldía y el vencimiento de los plazos estipulados para su comparecencia, el Tribunal con fecha 13 de Dic. de 2013, cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:

Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la solicitud de asignación definitiva del nombre de dominio guantechile.cl, intentada por la segunda solicitante en contra de la primera, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción del nombre de dominio, como se desprende del acápite segundo del artículo 6 del Reglamento de Nic Chile.

SEGUNDO:

Que la segunda solicitante y demandante de autos MANUFACTURAS DE CALZADO GUANTE LTDA., sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho que la primera solicitante del nombre de dominio guantechile.cl en consideración a que tiene registrada la denominación GUANTE como marca comercial y otras similares, las que incluyen dicha denominación, en el INAPI. Agrega que de de asignarse el nombre de dominio a la primer solicitante, se causará confusión en el público, atendido a que el dominio en disputa contiene de manera íntegra su marca comercial, la que presenta una semejanza fonética determinante con aquel, esto e, entre las denominaciones GUANTE y GUANTECHILE, con los consiguientes perjuicios para la actora en cuanto se

diluirá su marca comercial, introduciendo confusión en los consumidores y usuarios del tráfico económico.

TERCERO:

Que la parte demandante MANUFACTURAS DE CALZADO GUANTE LTDA., acompañó a su demanda, como medios de prueba, entre otros, un listado de sus marcas comerciales, y la impresión de la pagina web guante.cl, ya singularizados.

CUARTO:

Que en el presente caso, es dable considerar que el primer solicitante, COMERCIO EXTERIOR (JAVIER ANDRES SANHUEZA CABRERA) no compareció en este juicio arbitral a defender su posición, ya sea contestando la demanda y/o haciendo valer sus derecho, aportando antecedentes, en circunstancias que tuvo la oportunidad para ello, lo que no permite a este sentenciador considerar otros antecedentes o pruebas que los argumentos y probanzas aportados por el demandante, atendido a que este juicio arbitral se rige por el impulso procesal de las partes y por expreso mandato del artículo 160 del Código de Procedimiento Civil.

QUINTO:

Que así entonces, la actitud procesal del primer solicitante y demandado, en cuanto incurre en "incontestación" a la demanda interpuesta por el oponente, no es en el proceso neutral e indiferente en el resultado del juicio, ya que provoca el efecto procesal que el órgano encargado de la resolución del conflicto debe estar a la pretensión de la demanda, como ocurre en el presente caso en conflicto. De otra parte, sólo está amparado por la circunstancia de ser el *primer solicitante* y asistirle el principio "*first come, first served"*, el cual se aplicaría tan sólo en aquella situación en la cual ninguno de los solicitantes pudiese demostrar un mejor derecho en torno al nombre de dominio en disputa, cuestión que en la especie no sucede.

SEXTO:

Que sin perjuicio de lo dicho anteriormente, la expresión "Guante" presenta caracteres de fama y notoriedad que podrían configurar cierto margen de confusión y error ante el público consumidor, el cual podría creer encontrarse legítimamente frente a productos o servicios ofrecidos por el segundo solicitante, dado la fama y notoriedad de dicha expresión antes indicada, toda vez considerando que el primer solicitante no ha aportado ningún antecedente válido que permita entender su mejor derecho en torno a la denominación antedicha. Así, el segundo solicitante acompañó un reporte de marcas comerciales, donde constan las marcas que incluyen la palabra "guante", antecedentes que permiten formar convicción a este Tribunal de la eventual confusión al público consumidor y de la dilución marcaria para la segunda solicitante.

Por estos fundamentos, en mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 222 y 223 del Código Orgánico de Tribunales, 160, 170, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de dominio guantechile.cl al segundo solicitante, esto es, MANUFACTURAS DE CALZADO GUANTE LTDA., Rut 80.582.900-1 y se desestima la solicitud de asignación del primer solicitante, sin condena en costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro Nic Chile.

En Santiago de Chile, comparecen ante mí como testigos de actuación don TOMMY MARCHANT POZO Rut No. 14.396.781-6 y doña LORETO VEJAR VILLALOBOS, RUT No. 14.044.280-1 quienes dan fe de lo resuelto, y firman en señal de conformidad.