husqvarnachile.cl

Santiago, 14 de Marzo de 2014.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 11 de Octubre de 2013, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF18720, denominada "Arbitraje dominio husqvarnachile.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Árbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 15 de Octubre de 2013 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día Viernes 25 de Octubre del año 2013, a las 17:15 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral. Son partes en este proceso arbitral: **JOSE EMILIO SAIEH BATARSE,** cédula nacional de identidad número N° 8.887.932-5, domiciliado en Jorge Cáceres 720, comuna de La Cisterna, ciudad de Santiago, Teléfono: 27602700, e-mail: emiliosaieh@envatek.cl; quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandado; y, **HUSQVARNA AB, REPRESENTED BY LATIN TLD(ALFREDO PINOCHET ALEXANDER),** cedula nacional de identidad Nº 8.772.127-2, domiciliado en Avenida Apoquindo 3721, piso 14, Las Condes, Santiago, Teléfono: 46.36146447, e-mail: Alfredo@LatinTLD.com; Natalia@LatinTLD.com; domains@LatinTLD.com; domains@dns.husqvarna.net; tech@melbourneitdbs.com; nic@claro.cl; pbardon@claro.cl; quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 25 de Octubre del año 2013, siendo las 17:15 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia de la segunda solicitante **HUSQVARNA AB, representada por doña María José Sepúlveda Vergara de Claro & Cía.** y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. No asistió el primer solicitante. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Se efectuó llamado a conciliación, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificada a la parte asistente expresamente de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 13 a fs. 18 del expediente arbitral y el comprobante de notificación al demandado por carta certificada de dicha acta rola a fojas 19 de estos autos arbitrales.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 21 a fs. 26 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que **HUSQVARNA AB**, a través de su apoderado doña María José Sepúlveda Vergara, de Claro & Cía., presentó en contra de **JOSE EMILIO SAIEH BATARSE**, con el objeto que la asignación del nombre de dominio “husqvarnachile.cl” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:

- Indica la actora que Husqvarna AB (antes conocida como “Husqvarna Aktiebolag”) es una reconocida y tradicional empresa de origen sueco dedicada a la fabricación y comercialización de maquinaria, sus partes y accesorios.
- Señala que sus productos pueden agruparse en tres grandes rubros: a) maquinaria forestal, agrícola y de jardinería; b) maquinaria para la construcción, implementos de seguridad y limpieza; y c) motocicletas.
- Agrega el actor que Husqvarna AB ha sabido diversificar su giro, ampliando su alcance a diversos rubros y necesidades. Así, se trata de una marca reconocida por la calidad de sus productos, la excelencia en sus servicios asociados y, en definitiva, una marca que se ha instalado en el inconsciente colectivo a nivel mundial y que en este contexto, cuenta con registros marcarios para proteger tan relevante activo en nuestro país, registros que se remontan en antigüedad a 1981.
- Indica la actora que tras enterarse de la existencia de una solicitud para el nombre de dominio “husqvarnachile.cl” presentada el 12 de abril de 2013 por don José Emilio Saieh Batarse, Husqvarna AB dedujo solicitud competitiva con fecha 10 de mayo de 2013, al estimar que la solicitud para el nombre de dominio “husqvarnachile.cl” vulneraba sus derechos exclusivos sobre la marca HUSQVARNA.

- La actora indica que no era posible permitir que se activara una página web bajo el ccTLD ".cl", a la que puede accederse desde cualquier parte del mundo, que se identificara con su marca en Chile, comprometiendo el prestigio de sus productos y servicios.
- Señala que dado que el primer solicitante ha asociado la marca HUSQVARNA al complemento *"CHILE"*, resulta obvio que el público consumidor de sus productos y servicios, será inducido a error por la existencia de una página web que creerán promociona y ofrece productos HUSQVARNA en Chile.
- La demandante cita como normativa básica y rectora el artículo 14 contenido en el llamado Reglamento de Nic Chile, con lo cual –según indica- se sientan las bases sobre las cuales se deben resolver las pugnas de solicitudes de nombres de dominio, toda vez que se enumeran claramente cuáles son los requisitos de una solicitud de nombre de dominio válida: 1) que no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, y, 2) que no afecte derechos válidamente adquiridos por terceros.
- Indica también el actor que se debe tener en especial consideración que es titular de la marca HUSQVARNA en Chile y que en la actualidad la misma se encuentra en pleno uso, no constando otro derecho por parte del primer solicitante que la solicitud del nombre de dominio husqvarnachile.cl controvertida, pues ha sido presentada con posterioridad al registro de su marca en el país.
- Por último, la actora señala que debe estimarse que en este caso existen efectivamente derechos anteriores y válidamente adquiridos respecto de la expresión HUSQVARNA, configurándose una infracción a lo dispuesto en el artículo 14 contenido en el Reglamento de Nic Chile.

I.4.2.- Traslado y trámite evacuado en rebeldía: A fs. 148 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria. El comprobante de notificación de la demanda por carta certificada al demandado y por correo electrónico a ambas partes rolan a fojas 150 y a fojas 149 de autos, respectivamente. Por resolución de fecha 09 de Enero de 2014, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 148 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 153 y a fs. 154 de autos.

I.5.- <u>Prueba</u>

I.5.1.- <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Mediante resolución dictada con fecha 09 de Enero de 2014, se recibió la causa a prueba por el término de cinco días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "**husqvarnachile.cl**".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 153 y a fs. 154 de autos.

I.5.2.- <u>Prueba documental</u>: Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con citación, los siguientes documentos no objetados por la contraria: **1º** Copias simples de los siguientes certificados de registro de la marca "Husqvarna", en sus variantes denominativa y mixta, otorgados por INAPI: **i)** Marca comercial "Husqvarna", registro número 717.518, para distinguir productos de la clase 7 (máquinas y herramientas para el cuidado del jardín y espacios verdes, entre otros) y 8 (herramientas e instrumentos manuales para uso en horticultura y silvicultura, entre otros); **ii)** Marca comercial "H Husqvarna", registro número 864.246, para distinguir productos de la clase 4 (aceites y grasa industriales, entre otros), 7 (máquinas y herramientas para el cuidado del jardín y espacios verdes, entre otros), 8 (herramientas e instrumentos manuales para uso en horticultura y silvicultura, entre otros), 9 (ropa de protección, botas, guantes, cascos, entre otros), 12 (vehículos motorizados de dos y cuatro ruedas, entre otros), 14 (producto de metales preciosos, tales como oro y plata, entre otros), 16 (productos de imprenta manuales, publicaciones, materiales de enseñanza), 18 (cuero e imitación de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, entre otros), 21 (cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases e instrumentos de limpieza, entre otros), 25 (vestidos, calzado y sombrerería) y 28 (juguetes y juegos electrónicos, modelos a escala); **iii)** Marca comercial "H Husqvarna", registro número 905.919, para distinguir servicios de la clase 35 (publicidad, decoración de vitrinas, servicios mayoristas y minoristas), 36 (servicios de seguros, financiación y arrendamiento financiero), 37 (servicios de asistencia técnica y de mantenimiento, entre otros), 39 (programas de viaje para la organización de excursiones y viajes; servicios de arrendamiento de motocicletas, entre otros), 41 (entrenamiento para productos eléctricos de exteriores, productos para la construcción, motocicletas, vehículos 4 x 4, entre otros); **iv)** Marca comercial "Husqvarna", número de registro 937.970, para distinguir productos para las clases 7 (molinillos de café, máquinas-herramientas industriales y de menaje, entre otros), 11 (instalaciones de servicios higiénicos, incluso calentadores de bañó, aparatos de calefacción, entre otros), y 12 (bicicletas y motocicleta, vehículos en general, sus partes y accesorios, entre otros); **2º** Copias simples de los siguientes certificados de registro de la marca "Husqvarna" otorgados por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI): **i)** Marca comercial "Husqvarna", número de registro 978.393, para distinguir productos para las clases 4

(grasas y aceites industriales, lubricantes, entre otros), 7 (máquinas y herramientas para maquinarias, entre otros), 8 (herramientas de mano e implementos de mano, entre otros), 9 (vestimenta de protección, botas, guantes, cascos, entre otros), 11 (electrodomésticos, refrigeradores, freezers, entre otros), 12 (motos de dos y cuatro ruedas, vehículos utilitarios, entre otros), 13 (armas de fuego), 14 (artículos de metales preciosos, joyas, relojes, entre otros), 16 (impresiones, manuales, publicaciones, materiales de enseñanza), 18 (cuero e imitaciones de cuero y artículos de este material no incluidos en otras clases), 21 (cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases e instrumentos de limpieza, entre otros), 25 (ropa, calzado y gorros), 26 (agujas para coser a mano y a máquina, entre otros), 28 (juegos y juguetes, juegos electrónicos y modelos a escala, entre otros), 35 (publicidad, vitrinas, servicios de retail para industrias de aceites y grasas, lubricantes, entre otros); 36 (servicios de seguro y financiamiento, entre otros), 37 (servicios de mantenimiento, reparación y limpieza, entre otros), 39 (programas de viaje para organización de tours y viajes, servicios de arriendo de motocicletas y transporte, entre otros), 41 (productos para la vida al aire libre, motocicletas y vehículos 4 x 4, entre otros); **ii)** Marca comercial "Husqvarna", número de registro 984.904, para distinguir servicios para las clases 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 35, 36, 37, 39 y 41, ya descritas; **3º** Copia simple de Certificado de Registro emitido por la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de Perú, Nº 00062391, en el que se indica que Husqvarna Aktiebolag es titular del signo que se describe como *"Logotipo de la Letra H dentro de una figura rectangular redondeada y coronada, seguida de la denominación Husqvarna; conforme al modelo adjunto"* para la clase 12 de la clasificación internacional; **4º** Copia simple de Resolución Nº 296 emitida por la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI de Perú, de fecha 07 de Enero de 2010, en relación a la solicitud de renovación del Certificado de Registro Nº 62391; **5º** Copia simple de Certificado de Registro de Marca Nº 830147420, emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, de fecha 25 de Junio de 2011, en relación a la titularidad de la marca comercial "Husqvarna", mixta, para la clase 12 (motocicletas y vehículos de 4 ruedas); **6º** Copia simple de Certificado de Registro de Marca Nº 2.327.090, emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Argentina, de fecha 10 de Noviembre de 2010, en relación a la titularidad de la marca comercial "Husqvarna", mixta, para la clase 12 (motocicletas y vehículos de 4 ruedas); **7º** Copia simple de Certificado de Registro Nº 006575682, conferido por la autoridad marcaria de la Comunidad Económica Europea, en relación a la titularidad de la marca "Husqvarna" para la clases 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 35; **8º** Copia simple de publicidad gráfica en relación a productos marca Husqvarna, específicamente motocicletas enduro; **9º** Copia simple de tres catálogos relativos a motocicletas marca Husqvarna.

I.5.3.- <u>Prueba documental</u>: **Parte demandada.-** La parte demandada no rindió prueba documental.

I.6.- <u>Observaciones a la prueba:</u> Ninguna de las partes formuló observaciones a la prueba.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u>

Por resolución de fecha 31 de Enero de 2014, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 156 del expediente arbitral. El comprobante de notificación de dicha resolución por correo electrónico a ambas partes rola a fojas 157 y por carta certificada al demandado a fs. 158.

II. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio **"husqvarnachile.cl".**

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, **JOSÉ EMILIO SAIEH BATARSE**, tiene el carácter de demandado y **HUSQVARNA AB, represented by LatinTLD (Alfredo Pinochet Alexander),** tiene el carácter de demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, entre otros que: **1º** Husqvarna AB (antes conocida como "Husqvarna Aktiebolag") es una reconocida y tradicional empresa de origen sueco dedicada a la fabricación y comercialización de maquinaria, sus partes y accesorios; **2º** Cuenta con registros marcarios para proteger tan relevante activo en nuestro país, registros que se remontan en antigüedad a 1981; **3º** No era posible permitir que se activara una página web bajo el ccTLD ".cl", a la que puede accederse desde cualquier parte del mundo, que se identificara con su marca en Chile, comprometiendo el prestigio de sus productos y servicios; **4º** El primer solicitante ha asociado la marca HUSQVARNA al complemento *"CHILE"*, resultando obvio que el público consumidor de sus productos y servicios será inducido a error por la existencia de una página web que creerán promociona y ofrece productos HUSQVARNA <u>en Chile</u>; **5º** Se debe tener en especial consideración que es titular de la marca HUSQVARNA en Chile y que en la actualidad la misma se encuentra en pleno uso; **6º** Los derechos de Husqvarna AB son anteriores y por lo mismo preferentes a los de la contraparte, en razón de ser creadores y titulares de la marca HUSQVARNA con anterioridad al primer solicitante.

CUARTO: Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: **i)** que la actora es titular en Chile de la marca comercial "Husqvarna" para las clases de productos números 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25 y 28, las cuales incluyen entre otros productos, máquinas y herramientas para el cuidado del jardín y espacios verdes, herramientas e instrumentos manuales para uso en horticultura y silvicultura, aceites y grasas industriales, ropa de protección, botas, guantes, cascos, vehículos motorizados de dos y cuatro ruedas, cristalería, porcelana y loza, juguetes y juegos electrónicos; **ii)** que la actora es titular en Chile de la marca comercial "Husqvarna" para las clases de servicios números 35, 36, 37, 39 y 41, las cuales incluyen entre otros servicios, publicidad, decoración de vitrinas, servicios mayoristas y minoristas, servicios de seguros, financiación y arrendamiento financiero, servicios de asistencia técnica y de mantenimiento, programas de viaje para la organización de excursiones, servicios de arrendamiento de motocicletas y entrenamiento para productos eléctricos de exteriores, productos para la construcción, motocicletas y vehículos 4 x 4; **iii)** que la actora es titular conforme certifica la OMPI de la marca comercial "Husqvarna" para las clases de productos y servicios números 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 35, 36, 37, 39 y 41, que incluyen entre otros, grasas y aceites industriales, lubricantes, máquinas y herramientas para maquinarias, herramientas de mano e implementos de mano, vestimenta de protección, botas, guantes, cascos, publicidad, vitrinas, servicios de retail para industrias de aceites y grasas, lubricantes, servicios de seguro y financiamiento, y servicios de mantenimiento, reparación y limpieza; **iv)** que la actora es titular en Perú de la marca comercial "Husqvarna" para la clase 12 de la clasificación internacional, con vigencia hasta el 31 de Marzo de 2020; **v)** que la actora es titular en Brasil de la marca comercial "Husqvarna" para la clase 12 de la clasificación internacional, concedida con fecha 25 de enero de 2011, con vigencia por 10 años; y, **vi)** que la actora es titular en Argentina de la marca comercial "Husqvarna H" para la clase 12 de la clasificación internacional, concedida con fecha 06 de noviembre de 2009, con vigencia por 10 años.

QUINTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contestó la demanda ni presentó escrito alguno, como tampoco acompañó prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervención del demandado para los fines señalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del "First come, First served", ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica.

SEXTO: Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que “6. Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentación dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que “14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.”Que a juicio de este Sentenciador la solicitud de nombre de dominio de autos presentada por la parte demandada podría contravenir los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, y en especial, la rebeldía de la parte demandada, este Juez Arbitro puede concluir que **HUSQVARNA AB, represented by LatinTLD,** tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “husqvarnachile.cl”, por cuanto es titular en Chile de la marca comercial “Husqvarna”, para las clases 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25 y 28, las cuales incluyen entre otros productos, máquinas y herramientas para el cuidado del jardín y espacios verdes, expresión que es idéntica a parte del nombre de dominio objeto de autos, siendo aplicable en la especie el principio de la titularidad de marcas comerciales notorias y famosas en relación al nombre de dominio solicitado.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio “husqvarnachile.cl” a la sociedad **HUSQVARNA AB, represented by LatinTLD (Alfredo Pinochet Alexander),** Rol Único Tributario Nº 8.772.127-2.

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos doña Joanna Rojas Negrete, cédula nacional de identidad Nº 13.771.745-k y don Nicolás Lucero Letelier, cédula nacional de identidad Nº 15.782.565-8, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Joanna Rojas Negrete

Nicolás Lucero Letelier