JUEZ ÁRBITRO
CRISTIAN SAIEH MENA **Fojas 58**

JOSE ANDRE ANABALON HIDALGO v. INGENIERIA Y MAQUINARIAS S.A.

Causa Rol No. 22-2012

Santiago, 03 de agosto de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**imaqltda.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **JOSE ANDRE ANABALON HIDALGO,** con domicilio en Manuel Montt, Bio Bio, Concepción; y como segundo solicitante, **INGENIERIA Y MAQUINARIAS S.A.**, con domicilio en Rosario Sur, N° 91, oficina 203, comuna de Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco, número 5561, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación compareció sólo el segundo solicitante, debidamente representado, por don Michel Guidi Guillon. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó solicitud de asignación del nombre de dominio, alegando en lo medular lo siguiente:

- Que su representada es una empresa chilena que comenzó sus operaciones en 1999, y representa y distribuye maquinarias y equipos para la industria nacional, y que desde 2009, se especializa enfocando su trabajo en distintas áreas de negocios, como agroindustria, control de calidad, envases y embalajes, industria de alimentos, entre otros, siendo representante de distintos fabricantes extranjeros en nuestro país, adquiriendo por tal motivo fama y renombre.
- Que con el fin de resguardar la fama y renombre que ha adquirido la sociedad anónima que representa, ha registrado la familia marcas "IMAQSA", para distinguir servicios de la clase 35 y productos de la clase 16, y la marca "IMAXA" para distinguir servicios de la clase 38.
- Que con el propósito de consolidar y expandir sus negocios y contar con una comunicación más fluida con sus clientes, atendido el alcance global de Internet, su representada tendría un mejor derecho en el nombre de dominio imaqltda.cl, que es idéntico a la marca comercial con la cual son distinguidos y reconocidos los servicios que ofrece en el mercado.
- Que permitir a un tercero utilizar la denominación IMAQ, como se puede apreciar en su página web, afecta a su empresa y al mercado nacional, ya que se puede generar una confusión entre los consumidores que no ven la diferencia entre IMAQ e IMAQ S.A.
- Que su representada es titular de dominios como son www.imaq.cl y www.imaqsa.cl, los que se encuentran activos y se publica toda la información de productos y servicios relativa a su compañía. Así mismo su representada es titular de los dominios lamqsa.com, imaqsa.info,

imacsa.cl, imagsa.cl, imaksa.cl, imapsa.cl, entre otros, a fin de proteger las similitudes fonéticas con la marca en nuestro país.

- Que su representada tiene como nombre o razón social INGENIERIA y MAQUINARIAS S.A., con la cual se ha dado conocer en el mercado nacional e internacional durante al menos 14 años, ya sea como IMAQ S.A. o como IMAQSA, signos a los cuales, su representada, les ha dado fama y notoriedad en el mercado nacional e internacional, por lo que la posibilidad de confusión para el público consumidor, y dilución marcaria que puede afectar a su representada, es evidente atendida la similitud gráfica y fonética del signo pedido con las marcas registradas y nombres de domino inscritos a su nombre.
- Que conforme al Convenio de París, IMAQ S.A. goza de protección, a fin evitar todo error, confusión y engaño.
- Que nuestra doctrina ha considerado la relación estrecha entre la titularidad de registros marcarios y los nombres de dominio, por lo que se debe resolver esta controversia, en atención a quién ha dado fama y notoriedad al signo, que es su representada, a través de las marcas y nombres de dominio ya señalados.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Impresión de la página web www.imaqltda.cl.
2. Impresiones del sitio Web www.nic.cl, donde consta titularidad de nombres de dominio por parte de Ingeniería y Maquinarias S.A.
3. Set de facturas donde constan pagos realizados para inscripción de registros.
4. Impresiones de sitio web de INAPI, donde constan registros marcarios.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho presentada por el segundo solicitante, tuvo por acompañados, con citación, los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al primer solicitante.

SÉPTIMO: Que, el primer solicitante, no evacuó el traslado conferido, ni hizo presentación alguna en estos autos.

OCTAVO: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

NOVENO: Que en uso de sus facultades, este Tribunal dictó como medida para mejor resolver la inspección personal a la página web del buscador "Google", y a la página web www.imaqltda.cl.

CONSIDERANDO,

DECIMO: Que, los documentos acompañados por el segundo solicitante no han sido objetados, por lo que se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

UNDÉCIMO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por el solicitante que compareció en estos autos, puede inferirse con suficiencia que ha actuado de buena fe y motivado por un interés legítimo.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, siendo efectivo que don **JOSE ANDRE ANABALON HIDALGO** fue el primer solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "*First come first served*" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá abocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO TERCERO: Que, de los dichos y documentación acompañada por el segundo de los solicitantes, queda acreditado en autos, que es titular de la

marca mixta "**IMAQSA**", sólo para distinguir los productos de la clase 16, y que existe un trámite de solicitud de la marca "IMAQSA" para productos de la clase 35, siendo además titular de variados nombres de dominio que tienen una conformación similar a la del signo distintivo en disputa, debiendo destacarse el dominio **imaq.cl**.

DÉCIMO CUARTO: De lo anteriormente señalado, se desprende que el interés actual del segundo solicitante por la asignación del nombre de dominio en disputa, es obtener protección de sus signos distintivos en la web y evitar la posibilidad de dilución marcaria y confusión de los usuarios de Internet

DECIMO QUINTO: Qué, por su parte, el primer solicitante no ha acreditado en autos ser titular de un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni tampoco tener un interés legítimo sobre éste. A mayor abundamiento, revisado el sitio Web www.imaqltda.cl, sólo se puede apreciar que el primer solicitante se identifica con el nombre "Ingeniería y Maquinarias Ltda" , el cual es muy similar al del segundo solicitante, lo cual aumenta el riesgo de confusión entre el público consumidor, situación que, justamente, debe prevenir y evitar este sentenciador.

DECIMO SEXTO: Que consultado el buscador Google, ingresando el término "IMAQLTDA", se ha podido determinar en lo los primeros 60 resultados, que ninguno dice relación con el primer solicitante, por lo que no se ha podido determinar, ni aún de esta forma, el interés legítimo requerido para la asignación.

DÉCIMO SEPTIMO: Por todo lo señalado, se deberá otorgar el signo pedido al segundo de los solicitantes.

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio **"imaqltda.cl"** al segundo solicitante, **INGENIERIA Y MAQUINARIAS S.A.,** con domicilio en Rosario Sur, N° 91, oficina 203, comuna de Las Condes, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol N° 22 – 2012

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2012.08.03 15:10:22 -04'00'

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.