En Santiago de Chile, a 14 de mayo de 2012.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO15763 de fecha 18 de enero de 2012 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "ovh.cl", designación que acepté con fecha 18 de enero de 2012, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Trydeo Chile Limitada (Mauricio Andrés Gálvez Muñoz), Rut. 14.596.289-7, con domicilio en esta ciudad, Av. 11 de Septiembre 1945 oficina 1017 de la comuna de Providencia, correo electrónico domain@trydeo.com; 2) OVH SAS, Rut. 77.085.300-1, representada por Porzio Ríos y Asociados Limitada, y en autos por los abogados don Hernán Ríos de Marimón y don Rafael Covarrubias Porzio, todos con domicilio en esta ciudad, Cerro El Plomo 5680 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico avaras@porzio.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "ovh.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 18 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia

arbitral, con la inasistencia de Trydeo Chile Limitada (Mauricio Andrés Gálvez Muñoz), a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 19 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Trydeo Chile Limitada (Mauricio Andrés Gálvez Muñoz).
Trydeo Chile Limitada (Mauricio Andrés Gálvez Muñoz) no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de la OVH SAS representada por Porzio Ríos y Asociados Limitada.
Consta a fojas 68 y siguientes que don Rafael Covarrubias Porzio en representación de la OVH SAS, presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que OVH SAS fue creado en 1998 y su nombre proviene de las iniciales del apodo de su creador Herman Van Oles (OVH). Es una empresa dedicada principalmente a ofrecer servicios de alojamiento de web, correo electrónico, registro de dominios, servidores dedicados y cloud computing. Adicionalmente ofrece servicios de ADSL/SDSL, telefonía IP y envío de SMS, es miembro de RIPE y certificado por el ICANN. Agrega que OVH es de los ISP con mayor reconocimiento a nivel mundial y es el proveedor Europeo con mayor número de servidores. Señala que ha obtenido el registro de la marca OVH para los servicios antes mencionados en diversos países (Argentina, Francia, México Unión Europea) y en Chile, y adicionalmente es titular de los dominios ovh.com y ovh.net. Señala que OVH corresponde a una creación original de su mandante, reconocida y un merecido buen nombre y fama en el mercado internacional y nacional. Destaca que la marca OVH corresponde a la razón social de su representada y que el nombre de dominio solicitado no adiciona a la marca ninguna expresión que denote que se trata de marcas distintas. Además señala que en la página web de Trydeo Chile Limitada puede observarse que dicha empresa tiene exactamente las mismas actividades

que su mandante, sus giros son coincidente, lo que denota su mala fe. Además, señala que el uso de la marca ovh por la contraparte traería las nefastas consecuencias de la dilución marcaria, además, de confusión y errores en el mercado. Hace presenta la infracción marcaria, cita el art. 14 delo Reglamento de Nic Chile, como también, las normas vigentes sobre abuso de publicidad, y los principios de competencia leal y de ética mercantil. En cuanto a los fundamentos de derecho, señala el cumplimiento por su representada de las normas de procedimiento establecidas para la solicitud de inscripción de nombres de dominio establecidas en el Reglamento de Nic Chile, y a mayor abundamiento agrega que se configura lo dispuesto en el art. 22, es decir, se configuran las causales de revocación por cuanto la inscripción de la contraparte se realizó en forma abusiva. Por otra parte señala que no cabe en autos la aplicación del principio first come, first served e invoca la protección de la razón social de OVH SAS. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, acompaña los siguientes documentos: Impresión página web inapi.cl que da cuenta de la titularidad de su mandante de la marca OVH; Impresiones obtenidas en la oficina de marcas de Argentina, México, Francia y Unión Europea de la marca OVH; Impresión de la enciclopedia en línea Wikipedia donde aparece información en relación a la existencia y relevancia de su mandante en el área de prestación de servicios de hosting y relacionados; Impresiones que dan cuenta de la titularidad de su representado de los nombres de dominio ovh.com y ovh.net; Impresión que da cuenta de los servicios ofrecidos por OVH SAS; Impresión de la página web trydeo.cl donde se aprecia la coincidencia de servicios con los de su representada. Además solicita la expresa condenación en costas de la contraparte.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de Trydeo Chile Limitada (Mauricio Andrés Gálvez Muñoz).

Trydeo Chile Limitada (Mauricio Andrés Gálvez Muñoz) no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por la OVH SAS ni objetó los documentos acompañados.

1.6.2 Respuesta de OVH SAS representada por Porzio Ríos y Asociados Limitada

Consta a fojas 102 de autos que don Hernán Ríos de Marimón en representación de OVH SAS acompañó los siguientes documentos: Facturas de OVH a clientes chilenos con fecha 27 de agosto de 2004 y 15 de noviembre de 2001; Documento Excel, que contiene el Nic, nombre, apellido y dirección de los 1388 clientes que tiene OVH en Chile.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 105 de autos, con fecha 23 de abril de 2012, no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Trydeo Chile Limitada (Mauricio Andrés Gálvez Muñoz) con fecha 26 de septiembre de 2011 solicitó el nombre de dominio "ovh.cl.". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que la OVH SAS representada por Porzio Ríos y Asociados Limitada, lo solicitó con fecha 24 de octubre de 2011.-

II.2 Que Trydeo Chile Limitada (Mauricio Andrés Gálvez Muñoz) no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por la OVH SAS representada por Porzio Ríos y Asociados Limitada.

II.3 Que la OVH SAS fundamentó su derecho en que OVH SAS fue creado en 1998 y su nombre proviene de las iniciales del apodo de su creador Herman Van Oles (OVH), que es una empresa dedicada principalmente a ofrecer servicios de alojamiento de web,

correo electrónico, registro de dominios, servidores dedicados y cloud computing, giro que es coincidente con el del primer solicitante. Agrega que OVH es de los ISP con mayor reconocimiento a nivel mundial y es el proveedor Europeo con mayor número de servidores. Señala que ha obtenido el registro de la marca OVH en diversos países (Argentina, Francia, México Unión Europea) y en Chile, y adicionalmente es titular de los dominios ovh.com y ovh.net. Agrega que OVH corresponde a una creación original de su mandante, reconocida y un merecido buen nombre y fama en el mercado internacional y nacional. Destaca que la marca OVH corresponde a la razón social de su representada y que el nombre de dominio solicitado no adiciona a la marca ninguna expresión que denote que se trata de marcas distintas. Señala que el uso de la marca ovh por la contraparte traería las nefastas consecuencias de la dilución marcaria, además, de confusión y errores en el mercado. En cuanto a los fundamentos de derecho, señala el cumplimiento de las normas de procedimiento establecidas para la solicitud de inscripción de nombres de dominio establecidas en el Reglamento de Nic Chile, y que no cabe en autos la aplicación del principio first come, first served.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por la OVH SAS consta que tiene registrada en Chile y en el extranjero la marca "OVH", que es idéntica al nombre de dominio solicitado, "ovh.cl.". Lo anterior, evidentemente constituye un mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos.

II:5 Además debe considerarse, que se trata de una marca notoria y famosa, y que la contraparte tiene un giro similar al del titular de la marca, hechos que no fueron controvertidos por el primer solicitante, de manera que de otorgársele el nombre de dominio "ovh.cl", idéntico a la marca "OVH", a quien no es titular de dicha marca, produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, a través, de dicha página web.

II.6 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que OVH SAS acreditó que es titular de los nombres de dominio “ovh.com” y ovh.net”, idénticos al nombre de dominio solicitado, de manera que si se le asigna el nombre de dominio en disputa “ovh.cl.”, al primer solicitante, con mayor razón se producirá una confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.

II.7 Del mismo modo debe considerarse que el nombre de dominio en disputa “ovh.cl” corresponde en gran medida a la razón social de OVH SAS, y que la denominación “ovh” corresponde a una creación intelectual de la propia parte.

II.8 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio “ovh.cl.” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por OVH SAS.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “ovh.cl.” a OVH SAS representada por Porzio Ríos y Asociados Limitada

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.