Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "owner.cl"

Santiago, 11 de marzo de 2011

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 13432 de fecha 3 de diciembre de 2010 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "owner.cl".
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ SAAVEDRA, con domicilio en Miguel Claro 070, depto. 905, Providencia, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio owner.cl con fecha 21 de agosto de 2010, a las 04:23:50 GMT e INVERSIONES AMAP Ltda., representada por Alejandro Macaya P., con domicilio en José Antonio Soffia 2747, Of. 204, Providencia, quien solicitó el nombre de dominio owner.cl con fecha 10 de septiembre de 2010, a las 20:21:34 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 3 de diciembre de 2010, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "owner.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 10 de diciembre 2010, a las 12:45 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 3 de diciembre de 2010 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 6 de diciembre de 2010, según consta a fojas 6 vta. de autos.
QUINTO: Que el día 10 de diciembre de 2010, a las 12:45 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña Josefina del Pilar Mora Arias, por la segunda solicitante, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 19 de autos.
SEXTO: Que con fecha 10 de diciembre de 2010 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 19, según consta a fojas 21.
SEPTIMO: Que con fecha 23 de diciembre 2010, mediante presentación rolante a fojas 15 de autos, la parte de Inversiones Amap Limitada expuso sus argumentos de mejor derecho en los términos siguientes: Que nace en el año 2007, con el propósito de entregar soluciones eficientes para copropietarios de condominios y barrios residenciales, en la conducción y administración de dichos condominios. Que es precisamente bajo ese concepto que nace Owners 1st, de su propiedad, empresa capaz de entregar a sus clientes una poderosa herramienta que les permita analizar su desempeño y buscar fuentes de mejoras de eficiencia en aquellos aspectos relacionados con la administración de condominios. Que Owners 1st pone a disposición de sus clientes una herramienta estandarizada, por cuya virtud tanto los comuneros como los administradores disponen de una plataforma administrativa que les permite gestionar en forma estructurada los gastos comunes por medio de un ERP y servicios WEB, con prácticas de clase mundial. Que con este sistema es posible transparentar el desarrollo de los gastos y consumos de una comunidad en

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264

comparación con otras comunidades y de este modo saber objetivamente el desempeño y establecer metas de mejora medibles. Que en este contexto Inversiones Amap Ltda. ha logrado introducir en el mercado el concepto Owners 1st, cuyos servicios son real y efectivamente promocionados y comercializados en el mercado de Internet, y se trata también de servicios ampliamente reconocidos por los consumidores y usuarios, quienes reconocen a Owners 1st como una empresa pionera y especializada en su rubro. Que tiene registradas marcas comerciales que se estructuran en base a la expresión "Owners" y los dominios Owner.cl, con el que funciona una conocida página web, Owners1st.cl y Owners1st.com. Que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a los derechos de propiedad industrial y a los dominios de la parte, llevando a confusión a los consumidores. Invoca el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, el criterio de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, normativa de Icann, Ompi, artículos 20,21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, criterio de notoriedad del signo pedido, criterio de mejor derecho por el uso empresarial legítimo, criterio de la identidad, artículos 6 bis y 10 bis Del Convenio de París, y uso efectivo del signo Owner, para solicitar le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 27 de diciembre de 2010, rolante a fojas 101, se confirió traslado de la demanda de la parte de Inversiones Amap Limitada, el que fue evacuado en rebeldía.

NOVENO: Que por resolución de fecha 11 de enero de 2011, rolante a fojas 102, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "owner". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro de la expresión "owner".

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Inversiones Amap Limitada, la documental consistente en: 1) Impresos de página web de Nic Chile (fs. 39 a 40); 2) Copia de registros marcarios (fs. 41 a 42); 3) Impreso de registro de nombre de dominio Owner1st.com (fs. 43); 4) Impresos con las actividades de la parte (fs. 44 a 48); 5) Impresos de sentencias arbitrales recaídas en los dominios promain.cl y viñasdelmapipo.cl (fs. 49 a 65), documentos que fueron reiterados todos de fojas 74 a 100.

La parte de Carlos Antonio Hernández Saavedra no presentó pruebas.

DECIMO PRIMERO: Que por resolución de fecha 8 de marzo de 2011, rolante a fojas 108, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Carlos Antonio Hernández Saavedra, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción

que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que fuera de dicha presunción no aportó argumentos ni pruebas.

CUARTO: Que la segunda solicitante, la parte de Inversiones Amap Limitada, alegó y comprobó desarrollar una plataforma administrativa para la administración de condominios bajo el nombre Owners 1st (fs. 44 a 48). Comprobó, además, la titularidad de los dominios owners1st.cl, Owners.cl y Owners1st.com (fs. 39, 40 y 42) y de marcas comerciales que se estructuran sobre la expresión "Owners"(fs. 41 y 42). Comprobó también tener en actividad la página web www.owners.cl (fs. 44 a 48).

QUINTO: Que, puesto el Arbitro a sopesar los derechos e intereses de las partes, estima que sólo la oponente concurrió a la prueba de los puntos del auto de fojas 102, demostrando derechos, interés y utilización efectiva de la expresión en disputa en plural, lo que hace además atendibles los riesgos de confusión en el público por ella denunciados.

SEXTO: Que, con lo antes considerado, se estima que la oponente ha justificado tener mejor derecho al nombre de dominio en controversia, razón por la cual se acogerá su demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de esta sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Inversiones Amap Limitada en contra de Carlos Antonio Hernández Saavedra , y se asigna el nombre de dominio owner.cl a favor de Inversiones Amap Limitada, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.