En Santiago de Chile, a 8 de noviembre de 2011.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO14491 de fecha 28 de junio de 2011 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "portalzonafrancaiquiquechile.cl", designación que acepté con fecha 30 de junio de 2011, 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) Andrés Caqueo Exportador e Importador E.I.R.L., Rut 76.101.969-4, representado por don Sergio Raúl Sánchez Cifuentes, con domicilio en esta ciudad, Huérfanos 779 oficina 707 de la comuna de Santiago, correo electrónico srscabogado@gmail.com; 2) Zona Franca de Iquique S.A., Rut. 70.285.500-4, representada por el Estudio Federico Villaseca y Cia. y en autos por los abogados don Bernardo Serrano Spoerer y don Alvaro Arévalo, con domicilio en esta ciudad, Av. Alonso de Córdova 5151 piso 8° de la comuna de Las Condes, correo electrónico ahoward@villaseca.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 9 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 asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Andrés Caqueo Exportador e Importador E.I.R.L.

Consta a fojas 47 de autos, que Andrés Caqueo Exportador e Importador E.I.R.L. presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, señalando que su empresa es dueña de Tecno Satt, empresa que ha desarrollado un portal Web portalzonafranca.com enfocado en mejorar el comercio electrónico en las regiones de Sudamérica que tienen un registro especial de tributación denominados Zona Franca, a través de dicha plataforma los clientes podrán ser parte de un Mall Virtual, en que los usuarios de todas partes del mundo podrán cotizar sus productos. Agrega que el portal está programado con el más altos estándar de seguridad por profesionales calificados y un soporte de primer nivel, toda la plataforma se encuentra dentro una infraestructura, Data Center, ubicada en Santiago Centro, conectado al núcleo de fibra óptica, Napa Chile. Señala los servicios que el link portalzonafrancaiquiquechile.cl ofrece a sus clientes. Agrega que a su mandante le corresponde la creación del portal y que no existe mala fe ni intención de apropiarse del nombre Zona Franca de Iquique S.A., y que por el contrario su utilización traerá innumerables beneficios a esta entidad. La intención de Tecno Satt es expandir la capacidad de negociación de las empresas instaladas en la Zona Franca de los diferentes países de Sudamérica y El Caribe, a todos los usuarios del mundo, generando una plataforma amigable, segura y confiable, hechos que demuestran el mejor derecho de su representada y cita el art. 14 inciso 1° del Reglamento de Nic. Además señala que su representado ha cumplido las normas de procedimiento establecidas para la inscripción de

nombres de dominio, art. 21 y 22 del Reglamento. Agrega que no se cumple la condición que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, por cuanto señala que el dominio portalzonafrancaiquiquechile.cl corresponde completamente a su mandante y la nomenclatura Zona Franca corresponde a la calificación de un lugar que tiene una tributación especial para los productos importados e Iquique es el nombre de una ciudad. En relación a que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio, señala que en Chile existen dos lugares con Zona Franca y en Sudamérica son muchos más, en cambio, Andrés Caqueo Exportador e Importador E.I.R.L tiene legítimos derechos como solicitante de portalzonafrancaiquiquechile.cl que es avalada por su uso como plataforma en la Web. En relación a que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe, señala que su representado tiene por objeto la promoción de su marca y en ningún caso pretende usarla de mala fe , por el contrario es un tremendo aporte tecnológico para el sector comercial existente en las diferentes Zonas Francas. Para acreditar su mejor derecho, acompaña los siguientes documentos: Fotocopia de folleto del Portal de Negocios Tecno Satt; Carta de presentación de portalzonafranca.com; Carta de Tecno Satt a la Asociación de Industriales de Iquique, Folleto de telefonía IP de Tecno Satt para los usuarios de Zona Franca; Folleto de Servicio de instalación de cámaras de seguridad para los usuarios de Zona Franca; Fotografía del diario La Estrella de Iquique dando cuenta del lanzamiento del portalzonafranca.com;

I.5.2 Planteamientos de Zona Franca de Iquique S.A.

Consta a fojas 29 y siguientes que don Bernardo Serrano Spoerer en representación de Zona Franca de Iquique S.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, señalando que la Zona Franca de Iquique (ZOFRI) es uno de los centros comerciales en Chile libre de impuestos. Agrega que cuenta con más de 400 locales comerciales, con una superficie de 30.000 metros, es el Centro Comercial de

Zona Franca más importante de Sudamérica. Señala que su representado es titular de la marca comercial y cita registros marcarios, se refiere a que la propiedad de su mandante se encuentra amparada por la Carta Fundamental, art. 19 n° 25, y el Código Civil en su art. 584. Además se refiere a la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca, se debe a la calidad del producto y a una ingente inversión publicitaria que realiza cada año, por ende, cualquier semejanza con el signo de su mandante en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores provocando perjuicios económicos a su mandante. Por otra parte se refiere a la similitud gráfica y fonética con el signo marcario de su representado, principal signo marcario de su mandante y es idéntico a las marcas secundarias. Agrega que la contraparte ejerce actividades comerciales en la misma región de su cliente, por lo que la similitud de signos en la Web va a producir innumerables confusiones entre los consumidores, quienes ingresaran a esta página teniendo la convicción que es una página relacionada directamente con la Zona Franca de Iquique, provocando una distorsión en el mercado y una dilución de las marcas principales y secundarias de su mandante. Cita como fundamento el Criterio de la titularidad de Marcas Comerciales, señala que su mandante es quien tiene marcas registradas con el término Zona Franca de Iquique, lo que no sucede en el caso del primer solicitante, y es el término gráfico y fonético más destacado del concepto solicitado, sin que la palabra Portal logre dar una distintividad. Cita el criterio de la Notoriedad del signo pedido y el Criterio de la buena fe. Para acreditar su mejor derecho sobre el dominio solicitado, acompaña los siguientes documentos: Registro de marcas comerciales citadas; Página Web Mall Zofri; Inscripción del nombre de dominio zonafranca.cl.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de Andrés Caqueo Exportador e Importador E.I.R.L.

Consta a fojas 85 que Andrés Caqueo Exportador e Importador E.I.R.L. reiteró los argumentos de la demanda y los documentos ya presentados y agregó Carta de la Asociación de usuarios de Zona Franca.

1.6.2 Respuesta de Zona Franca de Iquique S.A.

Consta a fojas 70 que Zona Franca de Iquique S.A. evacuó respuesta a los planteamientos de Andrés Caqueo Exportador e Importador E.I.R.L, señalando que su mandante tiene protegido los registros marcarios de la denominación "Zona Franca de Iquique", y cita 12 registros, así como también tiene inscrito los nombres de dominio: mallzofri.cl, sofri.cl, zonafranca.cl, autoszofri.cl, comprasenzofri.cl, todozofri.cl, expozofri.cl, compraenzofri.cl, publizofri.cl, tiendazofri.cl, zofrichile, zofrimed, mundozofri, zofriautos, ofertaszofri, zofriofertas, zonafrancachile, catalogozofri, zofriano, zofriensucasa, maquinariaszofri, automovileszofri, zonazofri, zofriarica, perfumeszonafranca y zfranca. Concluye que la existencia de marcas comerciales y nombres de dominios inscritos con el concepto Zona Franca de Iquique hace evidente el interés de su representado sobre el nombre de dominio en disputa. Asimismo señala que el nombre de dominio provocará innumerables confusiones en la Web en razón a la publicidad y potencialidad del concepto de zona Franca de Iquique y todas sus derivaciones. Finalmente acompaña copias de registros marcarios y nombres de dominios citados.

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

A fojas 88 de autos, con fecha 7 de octubre de 2011 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 Andrés Caqueo Exportador e Importador E.I.R.L. con fecha 17 de marzo de 2011 solicitó el nombre de dominio "portalzonafrancaiquiquechile.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Zona Franca de Iquique S.A., lo solicitó con fecha 14 de abril de 2011.-

II.2 Que Andrés Caqueo Exportador e Importador E.I.R.L. fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa en que su empresa es dueña de Tecno Satt, empresa que ha desarrollado un portal Web portalzonafranca.com enfocado en mejorar el comercio electrónico en las regiones de Sudamérica, a través de dicha plataforma los clientes podrán ser parte de un Mall Virtual, en que los usuarios de todas partes del mundo podrán cotizar sus productos. Además señala que ha cumplido las normas de procedimiento establecidas para la inscripción de nombres de dominio, art. 21 y 22 del Reglamento. Agrega que el nombre de dominio no es idéntico ni engañosamente similar a otro nombre de dominio, que la nomenclatura Zona Franca corresponde a un lugar que tiene una tributación especial para los productos importados. Por otra parte fundamenta que tiene legítimos derechos sobre el nombre de dominio que es avalada por su uso como plataforma de negocios en la Web.

II.3 Que Zona Franca de Iquique S.A. fundamentó su mejor derecho señalando que Zofri es uno de los centros comerciales en Chile libre de impuestos, cuenta con más de 400 locales comerciales, con una superficie de 30.000 metros, es el Centro Comercial de Zona Franca más importante de Sudamérica. Señala que es titular de la marca comercial Zofri, a través de los registros marcarios Zona Franca de Iquique, Zofri y Fizofri, asimismo tiene inscrito los nombres de dominio zofriiquique.cl, zfranca.cl y zonafranca.cl, propiedad que se encuentra amparada por la Carta Fundamental, art. 19 n° 25, y el Código Civil en su art. 584. Además se refiere a la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca, que se debe a la calidad del producto y a una ingente inversión publicitaria que realiza cada año, por ende, cualquier semejanza con el signo en Internet

llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores provocándole perjuicios económicos. Por otra parte se refiere a la similitud gráfica y fonética con el signo marcario. Agrega que la contraparte ejerce actividades comerciales en la misma región de su cliente, por lo que la similitud de signos en la Web va a producir innumerables confusiones entre los consumidores, quienes ingresaran a esta página teniendo la convicción que es una página relacionada directamente con la Zona Franca de Iquique. Cita como fundamento el Criterio de la titularidad de Marcas Comerciales, y el término Zona Franca es el más destacado del concepto solicitado, sin que la palabra Portal logre dar una distintividad. Cita el criterio de la Notoriedad del signo pedido y el Criterio de la buena fe.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Zona Franca de Iquique S.A., consta a fojas 15 a 22, que tiene registrada en Chile la marca "Zona Franca de Iquique" . Que dicha marca no es idéntica al nombre de dominio solicitado, "portalzonafrancaiquiquechile.cl", pero si engañosamente similar. En efecto el concepto central del nombre de dominio es "Zona Franca", término genérico, que por sí solo no es posible que identifique a una persona determinada, sin embargo, el dominio además tiene la palabra "Iquique" que permite identificar claramente a la Zona Franca de Iquique y que le dan una individualidad propia a la denominación que claramente identifica a la Zona Franca de Iquique S.A. Además, el agregado del dominio "Chile" resulta reiterativo, que el dominio es de una ciudad de Chile, pero no es un elemento que le otorgue una distintividad propia al dominio solicitado. Lo mismo sucede con el agregado "Portal", no es un elemento que le otorgue al nombre de dominio "portalzonafrancaiquiquechile.cl" una individualidad propia que permita identificar a Andrés Caqueo Exportador e Importador E.I.R.L De esta manera, el nombre de dominio "portalzonafrancaiquiquechile.cl" es engañosamente similar a la marca comercial "Zona Franca de Iquique" de propiedad de Zona Franca de Iquique S.A.

II.5 Debe considerarse que Zona Franca de Iquique S.A. acreditó que es titular, entre otros, del nombre de dominio "zonafranca.cl", fojas 23, dominio engañosamente similar al nombre de dominio solicitado, "portalzonafrancaiquiquechile.cl", por las razones mencionadas en el considerando anterior.

II.6 Del mismo modo debe considerarse que Andrés Caqueo Exportador e Importador E.I.R.L es titular del nombre de dominio "portalzonafranca.com", según se desprende de la publicidad acompañada, fojas 33 a 40. Sin embargo, la parte no acreditó la fecha de concesión del dominio, de manera que no es posible determinar si ésta es posterior a la traba del conflicto de autos. Pero aún cuando no sea el caso, debe considerarse que si bien el dominio es engañosamente similar al solicitado en el Registro .cl, éste identifica a una "Zona Franca" que no es el caso de Andrés Caqueo Exportador e Importador E.I.R.L ni de su empresa Tecno Satt. De manera que si se le asigna el nombre de dominio en disputa "portalzonafrancaiquiquechile.cl", al primer solicitante, efectivamente podría producirse una confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.

II.7 En efecto, debe considerarse que el nombre de dominio en disputa "portalzonafrancaiquiquechile.cl" corresponde en gran medida a la razón social de Zona Franca de Iquique S.A., lo que le otorga un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

II.8 Sin perjuicio de lo antes considerado, debe tenerse en consideración a un tema de orden público, que no fue expuesto por las partes, pero que resulta gravitante en la resolución de este conflicto. El Decreto con Fuerza de Ley N°341 de 1977 del Ministerio de Hacienda sobre "Zonas Francas" establece en el art. 2° que se entenderá por Zona Franca "el área o porción unitaria de territorio perfectamente deslindada y próxima a un puerto o aeropuerto amparada por la presunción de extraterritorialidad aduanera. En estos

lugares las mercancías pueden ser depositadas, transformadas, terminadas o comercializadas, sin restricción alguna", luego en el Título III De la Explotación, Administración y Supervigilancia" en su art. 11 señala que "La administración y explotación de las Zonas Francas será entregada por el Estado de Chile, a través del Ministerio de Hacienda, a las personas jurídicas que cumplan con las bases que determine este Ministerio y el de Economía, Fomento y Reconstrucción, mediante contratos cuyas condiciones serán libremente pactadas con el interesado de conformidad a las leyes nacionales". En consecuencia, de acuerdo a la legislación vigente podemos concluir que no cualquier tercero puede administrar una Zona Franca, sino que debe ser entregado por el Estado de Chile a una persona jurídica mediante contrato. Es así como la Zona Franca de Iquique es administrada por la sociedad "Zona Franca de Iquique S.A.". Asimismo debe considerarse que la particularidad de las Zonas Francas consiste en que éste cuenta con un régimen de exención tributaria y aduanera, lo que en la práctica significa que las mercaderías depositadas en ella no pagan impuestos ni aranceles aduaneros durante su permanencia en dicho régimen. Este beneficio está dirigido a las sociedades administradoras de zonas francas y a los usuarios que se instalen dentro de los recintos de zona franca. De esta forma, la denominación "portalzonafrancaiquiquechile.cl" claramente induciría a error al público, provocando confusión entre quienes accedieran a dicho sitio de Internet, buscando probablemente información sobre los productos o servicios que Zona Franca de Iquique S.A. entrega en su calidad de administradora de dicha zona franca.

II.9 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio "portalzonafrancaiquiquechile.cl" es engañosamente similar a la marca comercial "Zona Franca de Iquique", y que identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Zona Franca de Iquique S.A., atendido que es la sociedad que administra la Zona Franca de Iquique para lo cual tiene registrado, entre otros, el dominio "zonafranca.cl",

engañosamente similar al dominio solicitado, y su razón social contiene la expresión Zona Franca de Iquique, elemento característico del dominio.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "portalzonafrancaiquiquechile.cl" a Zona Franca de Iquique S.A.

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.