**Juan Agustín Castellón Munita**
**Juez Arbitro**

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio puertasblindadasprotex.cl

Santiago, 31 de agosto de 2009.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 10831 de fecha 24 de junio de 2009 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 "puertasblindadasprotex.cl".

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Gerente (Gabriela Martha Menache Simonato), contacto administrativo Gabriela Martha Menache Simonato, con domicilio en Las Malvas 370, depto. 234, Las Condes, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 21 de febrero de 2009 a las 23:21:44 GMT, y VIDRIOS LIRQUEN S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (VIDRIOS LIRQUEN S.A.), contacto administrativo Paula Benavides, con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 09 de marzo de 2009 a las 20:51:52 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 24 de junio de de 2009, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio puertasblindadasprotex.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 1° de julio de 2009, a las 9:30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 24 de junio de 2009 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 25 de junio de 2009, según consta a fojas 7 y 8 de autos.

QUINTO: Que el día 1° de julio de 2009, a las 9:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don José Ignacio Juárez, por la

segunda solicitante, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 24 de autos, la cual fue notificada a las partes por correo electrónico con la misma fecha, según consta del estampado rolante a fojas 26 de autos.

SEXTO: Que con fecha 13 de julio de 2009, mediante presentación rolante a fojas 27, la parte de VIDRIOS LIRQUEN S.A., expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio puertasblindadasprotex.cl en los términos siguientes: Que VIDRIOS LIRQUEN S.A. es una sociedad anónima cuyo origen se remonta al año 1933, la cual posee un amplio historial en el mercado del vidrio y sus aplicaciones, desarrollándose ampliamente en ese rubro a través de sus distintas marcas comerciales y productos, que le han conferido fama y notoriedad en el mercado, siendo la principal compañía fabricadora de vidrios y materiales de vidrio para la construcción y la industria automotriz del país, además de expandirse a la exportación de los materiales fabricados. Que ha desarrollado también, una completa linea de seguridad, para la cual inscribió en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial la marca "Protex", la cual goza de fama y notoriedad en ese mercado. Que, adicionalmente, es titular de la marca "blindex" para sus productos de blindaje de materiales, la cual forma parte también del nombre de dominio en controversia. Que existe similitud entre el dominio en disputa y su marca y productos "Protex", así como puertas blindadas corresponden al giro que aquella marca protege. Que lo anterior le produce una amenaza cierta de confusión en el mercado y de dilución marcaria. Invoca los criterios de vinculación entre el nombre de dominio solicitado y la parte, 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, el criterio de notoriedad del signo, el criterio de mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el criterio de identidad, los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París, en mérito de todo lo cual solicita le sea asignado el dominio en definitiva.

SEPTIMO: Que por resolución de fecha 28 de julio de 2009, rolante a fojas 60, notificada con esa misma fecha, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 5 de agosto de 2009, notificada con esa misma fecha, la que rola a fojas 132 de autos, se recibió la causa a prueba,

fijándose los siguientes hechos sustanciales y pertinentes controvertidos: 1° Derechos e intereses de las partes en la expresión "puertasblindadasprotex" o en sus partes componentes, y 2° Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente y/o realizarán en el futuro, de la expresión "puertasblindadasprotex" o de sus partes componentes.

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

La parte de VIDRIOS LIRQUEN S.A. la documental consistente en: 1) Impresiones de la página Web del Instituto de Propiedad industrial (fojas 36 a fojas 41); 2) Impresiones de la página web de Nic Chile (fojas 42 a fojas 43); 3) impresiones de páginas web de Vidrios Lirquén (fs. 44 a 49); 4) Impresiones de página web www.mercantil.com (fs. 49 a 50); 5) impresiones de páginas web de Vidrios Lirquén (fs. 51 a 52), 6) Copia de sentencia en autos arbitrales viñasdelmaipo.cl (fs. 53 a 59); 7) Copias de otras sentencias arbitrales (fs. 64 a 131), 8) Folletería de Vidrios Lirquén S.A. (fs. 135 a 143).

Por la parte de Gerente (Gabriela Martha Menache Simonato) no se rindieron pruebas.

DECIMO: Que por resolución de fecha 28 de agosto de 2009, rolante a fojas 145 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el resultando noveno de la parte expositiva, acompañados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de impugnaciones ni observaciones, razón por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.

SEGUNDO: Que el objeto de este juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio puertasblindadasprotex.cl", y según consta del mérito de autos y de lo alegado por la demandante, la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el nombre de dominio en disputa, es la siguiente: la primera solicitante, la parte de Gerente (Gabriela Martha Menache Simonato) demostró su calidad de primera solicitante del nombre de dominio, lo cual la 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. En cuanto al segundo solicitante, VIDRIOS LIRQUEN S.A., demostró ser titular de registros marcarios para la marca “Protex”, uno de ellos desde el año 2002 (fs. 37) y “Blindex”, desde los años 1999, 2000 y 2005 (fs. 39 a 41). Demostró también la fabricación y comercialización de productos para seguridad de personas y bienes (fs. 46, 47 y 48) y el uso de las expresiones “Protex” y “Protemax” en la red internet (fs. 50 y 51). Con la folletería rolante de fojas 134 a 143, demostró elaborar y comercializar con la marca “Protex” puertas y frentes de vidrio templado.

TERCERO: Que resultan ostensibles los riegos de confusión y dilución marcarios denunciados por la oponente, dado que el nombre de dominio en controversia refiere productos que ella produce y comercializa, y bajo una marca que constituye el elemento determinante del dominio, cual es la expresión “Protex”.

CUARTO: Que con lo anteriormente considerado, unido a la falta de argumentos y pruebas sobre su derecho por parte de la primera solicitante, cabe declarar el mejor derecho de VIDRIOS LIRQUEN S.A., a la denominación “puertasblindadasprotex.cl”, razón por la cual se acogerá su demanda, en la forma que pasa a expresarse en la parte resolutiva de la 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 VIDRIOS LIRQUEN S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (VIDRIOS LIRQUEN S.A.) en contra de Gerente (Gabriela Martha Menache Simonato), y se asigna el nombre de dominio puertasblindadasprotex.cl a favor de VIDRIOS LIRQUEN S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (VIDRIOS LIRQUEN S.A.), con 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, y remítase el expediente a NIC Chile. Comuníquese a las partes esta sentencia por correo electrónico para solos fines informativos, sin perjuicio de su notificación por correo certificado.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

*Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.*