RECYMAX.CL

Santiago, 13 de Enero de 2012.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 08 de Agosto de 2011 fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF14784/2011, denominada "Arbitraje dominio recymax.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación fue notificada al Juez Arbitro por carta y vía e-mail con fecha 08 de Agosto de 2011. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 12 de Agosto de 2011 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día Viernes 26 de Agosto de 2011, a las 17:15 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan a fs. 7 y a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **Laboratorios Agroenzymas S.A. de C.V. (SOC DE PROFESIONALES ALBAGLI ZALIASNIK LIMITADA), R.U.T.** Nº 78.141.380-1, con domicilio para estos efectos en calle Miraflores Nº 130, piso 25, comuna y ciudad de Santiago, Teléfono: 4456000, e-mail: dominios@az.cl, quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandante; y **Daniela Paz Rodríguez Berger,** cédula nacional de identidad Nº 17.359.860-2, domiciliado en calle Barros Arana 624, comuna y ciudad de Valdivia, Teléfono: 211556, e-mail: mrodriguez@surnet.cl, quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandado.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 26 de Agosto de 2011, siendo las 17:15 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia sólo del apoderado del segundo solicitante don Enrique Weisselberger, y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal, no asistiendo el primer solicitante doña Daniela Paz Rodríguez Berger. Se llamó a las partes a conciliación sin que se produjera, y se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a la parte demandante de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación, despachándose al efecto notificación por carta certificada a la parte demandada según consta en el certificado de la empresa de correos que rola a fs. 17. La citada acta de comparendo rola de fs. 9 a fs. 14 del expediente arbitral.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 18 a fs. 24 vuelta de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. (SOC. DE PROFESIONALES ALBAGLI ZALIASNIK LIMITADA), representada por don Enrique Weisselberger Brilovich, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Miraflores 130, piso 25, Santiago, dedujo en contra de DANIELA PAZ RODRÍGUEZ BERGER, con el objeto que la asignación del nombre de dominio “recymax.cl” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

- En primer lugar, el actor señala que LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V., es una compañía originaria de México, y es el legítimo creador y propietario del registro AGROPET ®, que corresponde a una marca famosa y notoria, ampliamente reconocida en su país de origen y en otras jurisdicciones por su línea de productos de la clase internacional 01 y 05.

- Por su parte, el actor agrega que LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. tiene una existencia que data desde hace más de 25 años, empresa que es 100 % mexicana y que el año 2008, tomando como base la importancia del desarrollo de soluciones en terreno y evaluando el mercado sudamericano, decide invertir en su primera subsidiaria precisamente en nuestro país, creándose así Agroenzymas de Chile S.P.A., la que realiza sus operaciones con un equipo técnico de primer nivel que asegura nuestra cercanía al Agro Chileno y a sus agricultores

- Asimismo, señala que la demandante es titular, desde el 29 de abril del año 1998, de la marca comercial CREZYMAX ®, inscrita actualmente bajo el registro Nº 909.160, que distingue productos de la clase 01, como también bajo el registro Nº 827.499, que distingue productos de la clase 05; es decir, lo que permite señalar que estamos frente a un signo que ha sido creado y utilizado por la actora con anterioridad al inicio de esta litis.

- Agrega el actor que dichos registros marcarios forman parte de una altamente renombrada FAMILIA DE PRODUCTOS O SERVICIOS RELACIONADOS, que debe ser protegida con mayor celo, puesto que cualquier usuario de la red de Internet, pueden caer preso de errores y confusiones respecto al origen comercial de los servicios, productos o de la información que se promueva mediante el nombre de dominio en disputa.

- Luego, el actor señala que las características y funciones que los nombres de dominio y las marcas comerciales comparten, permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet. Precisa que en razón de lo anterior debe aplicarse el principio doctrinal que considera que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha y, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de las solicitudes y registros marcarios para el signo pedido como dominio.

- Sostiene el actor que LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. es titular de una “familia de marcas comerciales” que comprenden el elemento identificador común CREZYMAX, agregando que por ello es que a este respecto debe aplicarse la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por ICANN, en cuanto establece como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión, que considera como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es “idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos”. Concluye el demandante señalando que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

- Agrega el demandante que la fama y Notoriedad del signo CREZYMAX, se debe tener por acreditada, conforme a las siguientes circunstancias: a) La existencia marcaria; siendo esta anterior a la fecha de inscripción por parte del primer solicitante del nombre de dominio en disputa, b) presencia en el mercado y una presencia mucho mayor en el mercado que el primer solicitante, c) Existencia de registros marcarios y comercial en jurisdicciones extranjeras, agregando que todas son aplicables al caso concreto. Por tanto, según el demandante, corresponde la aplicación de este criterio a la resolución del conflicto y asignar el nombre de dominio en disputa a su representado.

- Asimismo, sostiene el demandante que resulta aplicable en autos el criterio del Mejor Derecho - Buena Fe o Justo motivo, en atención que la marca CREZYMAX, es casi idéntica a RECYMAX.CL, y que corresponde a una expresión de fantasía, creada y desarrollada por LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. (diminutivo de su nombre comercial), a la cual le ha dado fama y notoriedad. De esta manera, si se le asignara al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet.

- Afirma el actor que se hace imperativo aplicar el principio doctrinal de la "Dilución", ya que los consumidores tendrán dudas sobre el origen empresarial de los servicios y productos promocionados en la página Web RECYMAX.CL, ya que se identifica plenamente con la marca comercial registrada por LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V, lo que es contrario al orden público económico que debe imperar en el comercio.

- En cuanto al principio doctrinal del “first come, first served”, el demandante manifiesta que resulta inaplicable al caso particular, dado que éste sólo debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio, de este modo es que debe ser aplicado en su calidad de “Ultima Ratio” o alternativa, por cuanto, no se logra acreditar ninguna de las circunstancias indicadas. Agrega que en la actualidad el principio en comento ha dejado sustantivamente de ser aplicado por la Jurisprudencia arbitral, por cuanto el sólo hecho de “presentar con anticipación una solicitud de registro”, no puede imperar sobre los principios generales del derecho. Cita como apoyo a lo anterior el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL.

- En consecuencia, nos encontramos claramente en un caso en que el primer solicitante ha actuado negligentemente (casi con culpa lata), al registrar un nombre de dominio que incluye la marca famosa y notoria de mi cliente CREZYMAX, y que debido a ello ha infringido los derechos marcarios válidamente adquiridos por mi cliente. Así pues, no corresponde aplicar el principio “first come, first served” en la especie, toda vez que el primer solicitante ha infringido los derechos de mi representado, y su conducta no se condice con el nivel de cuidado que exige el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL.

I.4.2.- <u>Traslado demanda</u>: A fs. 35 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria. El certificado de la empresa de correos que acredita la notificación por correo certificado de dicha resolución al demandado, rola a fs. 37 de autos.

I.4.3.- <u>Contestación de la demanda</u>: De fs. 38 a fs. 40 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, DANIELA PAZ RODRÍGUEZ BERGER, por medio de su apoderado don Max Rodríguez Gómez, solicita se le otorgue el nombre de dominio “recymax.cl”, conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, en los siguientes antecedentes:

- En primer lugar, la demandada sostiene que su solicitud del dominio RECYMAX.CL, fue a consecuencia de la asesoría de imagen contratada a la empresa Efecto Visual S.P.A., RUT: 76.040.071-8 con domicilio en Carlos Bischoff N° 1125 en la ciudad de Valdivia. Esta asesoría se contrató para cambiar el nombre comercial de la empresa propiedad de la demandada, por alguna que reflejara mejor el rubro y pudiera asimilarse de mejor forma por parte del mercado objetivo al cual está dirigida. La empresa en cuestión, trabaja en el rubro de transporte y reciclaje de todo tipo de materiales y residuos, desde domiciliarios a peligrosos.

- Continúa sosteniendo que a pesar de la seriedad y tamaño que el demandante en su escrito de demanda le otorga a sus actividades en Chile, parece inadecuado que en todo el tiempo que lleva funcionando en Chile, el actor no tomara el reguardo de adquirir los dominios que pudieren llegar a perjudicar su marca, por lo que en este punto le parece negligente por parte de la demandante no haber tomado los resguardos necesarios con la debida antelación, para no estar reaccionando en vez de accionando en defensa de sus supuestos derechos.

- Agrega que la marca que aduce la demandada, no guarda ninguna relación en la sintaxis del dominio inscrito por DANIELA PAZ RODRÍGUEZ BERGER, ya que la ultima silaba es un término genérico que no está protegido por ningún derecho de marca, además que los rubros en que será ocupada, no guardan ninguna relación ni parentesco, por lo que la altamente renombrada FAMILIA DE PRODUCTOS O SERVICIOS RELACIONADOS, no tiene asidero alguno en este caso en particular, y como todo el escrito del demandante se basa en el supuesto de la familia de productos, por consiguiente, todo su contenido aparece como improcedente.

- Con respecto a la "fama " y "notoriedad" que aduce la demandada sobre su marca, el demandado agrega que a pesar de ser subjetiva, una vez más revela que a pesar de todo, no se tomaron a su debido tiempo los resguardos necesarios para proteger dominios que no tuvieran relación ni cercanía con la marca madre, por lo que no se puede responsabilizar a DANIELA PAZ RODRÍGUEZ BERGER de haber elegido un dominio no comprado para representar su nueva imagen corporativa.

- Explica que el artículo 16.2 del convenio TRIPS, tampoco es aplicable, toda vez que CREZIMAX, no tiene ninguna relación ni parentesco con RECYMAX, como ya se ha argumentado a excepción de la última silaba que es genérica. Si su aplicabilidad fuera tan certera, también la demandada debió objetar la inscripción del dominio LOGIMAX, que es el hermano de RECYMAX, como ya se explicó, para el tema del transporte.

- Con respecto a el cargo de "MALA FE", añade el demandado que solo les compete decir, que es absolutamente equivocado e injurioso, toda vez que el nombre de dominio fue elegido junto a profesionales del área y precisamente en su búsqueda se preocuparon de que no estuviera inscrito en NIC.cl, por lo que la acusación no corresponde. Agrega que es imposible deducir que el otorgamiento del dominio a DANIELA PAZ RODRÍGUEZ BERGER pueda causar un daño real al patrimonio de la demandante, ya que no existe ningún antecedente presente que pueda respaldar tamaña aseveración.

- Por último, explica el demandado que la aplicabilidad del principio "first come, firts served", es absoluta, ya que como se ha expuesto, el dominio no tiene ninguna similitud con la marca del demandante y además los rubros son absolutamente distintos y como se mencionó en reiteradas oportunidades, una marca de tal magnitud, presencia y prestigio, según las palabras de la propia demandante, debe dentro de sus políticas proteger con la debida antelación los dominios que en su mente puedan contener relaciones directas con la marca. Señala que si esta situación no se prevé por parte de la demandada, no puede obrar sobre actos consumados, ya que el día de mañana,

cualquier dominio que termine en la silaba max podría ser objetado por ella con la jurisprudencia que le podría otorgar un fallo favorable, lo que a todas luces aparece como incorrecto y fuera de derecho.

- Concluye el demandado que su intención nunca ha sido perjudicar ni a la demandante, ni a ninguna otra marca, sino por el contrario, al contratar la asesoría de expertos en el tema, además de crear una imagen corporativa, fue no usar dominios existentes. Nuestra empresa además ya es propietaria adjudicada del dominio RECYMAX.COM y se encuentra iniciando los tramites del registro de marca para las clases correspondientes al rubro que se ejecuta, que es reciclaje, transporte y gestión de residuos. En consecuencia, es inconcebible pensar que se puede causar un perjurio irreparable a la demandante, por el hecho de que exista una página Web con el dominio RECYMAX.CL, por todo lo expuesto en la presente defensa y sumando que el dominio .COM ya ha sido otorgado y no fue reclamado por la demandante.

I.4.4.- <u>Resolución</u> Por resolución de fecha 14 de Octubre de 2011 y que rola a fs. 75 de autos, se proveyó el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la demanda. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 77 y 78 de autos.

I.5.- <u>Prueba</u>

I.5.1.- <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Esta resolución dictada con fecha 14 de Octubre de 2011, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “recymax.cl”.- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según consta en los certificados de la empresa de correos que rolan a fs. 77 y 78 de autos.

I.5.2.- <u>Prueba documental:</u> Parte demandante. La parte demandante acompañó con citación, en su escrito de demanda, documentos que no fueron objetados por la parte demandada, los que rolan de fojas 25 a 34 de autos, según el siguiente detalle: 1) Copia de informe obtenido de la página de Internet del Instituto de Propiedad Industrial para la marca CREZYMAX, clases 1C y 5C a nombre de LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. 2) Sentencia dictada por el árbitro Juan Agustín Castellón Munita, en relación al conflicto sobre asignación del dominio SCOTIANHOMES.CL, dictada con fecha 27 de agosto del año 2004. 3) Legajo que incluye información e impresiones del producto CREZYMAX de LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V.

I.5.3.- <u>Prueba documental: Parte demandada</u>.- La parte demandada acompañó, en su escrito de contestación, los siguientes documentos probatorios no objetados por el demandante: 1) Imagen de marca y aplicaciones gráficas, contenidas en Manual de Identidad y Normas Gráficas. 2) Notificación activación de productos de chiledominios por el dominio “recymax.com”.

I.6.- <u>Observaciones a la prueba:</u> Ninguna de las partes formuló observaciones a la prueba.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u>

Por resolución de fecha 18 de Noviembre de 2011 y atendido al mérito de autos, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 79 del expediente arbitral, la que fue notificada por e-mail a las partes con igual fecha, de acuerdo a comprobante que rola a fojas 80 de autos.

II.- PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio "recymax.cl".

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A DE C.V (SOC. DE PROFESIONALES ALBAGLI ZALIASNIK LIMITADA) ha tenido el carácter de parte demandante y DANIELA PAZ RODRÍGUEZ BERGER, ha tenido el carácter de parte demandada. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de igual o mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, entre otros, que: **Uno.-** LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. tiene una existencia que data desde hace más de 25 años, empresa que es 100 % mexicana y que el año 2008, tomando como base la importancia del desarrollo de soluciones en terreno y evaluando el mercado sudamericano, decide invertir en su primera subsidiaria precisamente en nuestro país, creándose así Agroenzymas de Chile S.P.A., la que realiza sus operaciones con un equipo técnico de primer nivel que asegura nuestra cercanía al Agro Chileno y a sus agricultores. **Dos.-** la demandante es titular, desde el 29 de abril del año 1998, de la marca comercial CREZYMAX ®, inscrita actualmente bajo el registro Nº 909.160, que distingue productos de la clase 01, como también bajo el registro Nº 827.499, que distingue productos de la clase 05; es decir, lo que permite señalar que estamos frente a un signo que ha sido creado y utilizado por la actora con anterioridad al inicio de esta litis. **Tres.-** los registros marcarios del actor forman parte de una altamente renombrada FAMILIA DE PRODUCTOS O SERVICIOS RELACIONADOS, que debe ser protegida con mayor celo, puesto que cualquier usuario de la red de Internet, pueden caer preso de errores y confusiones respecto al origen comercial de los servicios, productos o de la información que se promueva mediante el nombre de dominio en disputa. Cuatro.- en la especie debe aplicarse el

principio doctrinal que considera la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales y, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de las solicitudes y registros marcarios para el signo pedido como dominio. **Cinco.-** LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V. es titular de una “familia de marcas comerciales” que comprenden el elemento identificador común CREZYMAX, agregando que por ello es que a este respecto debe aplicarse la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por ICANN, en cuanto establece como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión, que considera como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es “idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos”. **Seis.-** la fama y Notoriedad del signo CREZYMAX, se debe tener por acreditada, conforme a las siguientes circunstancias: a) La existencia marcaria; siendo esta anterior a la fecha de inscripción por parte del primer solicitante del nombre de dominio en disputa, b) presencia en el mercado y una presencia mucho mayor en el mercado que el primer solicitante, c) Existencia de registros marcarios y comercial en jurisdicciones extranjeras, agregando que todas son aplicables al caso concreto. Por tanto, según el demandante, corresponde la aplicación de este criterio a la resolución del conflicto y asignar el nombre de dominio en disputa a su representado. **Siete.-** se hace imperativo aplicar el principio doctrinal de la "Dilución", ya que los consumidores tendrán dudas sobre el origen empresarial de los servicios y productos promocionados en la página Web RECYMAX.CL, ya que se identifica plenamente con la marca comercial registrada por LABORATORIOS AGROENZYMAS S.A. DE C.V, lo que es contrario al orden público económico que debe imperar en el comercio. **Ocho.**- en cuanto al principio doctrinal del “first come, first served”, resulta inaplicable al caso particular, dado que éste sólo debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio, de este modo es que debe ser aplicado en su calidad de “Ultima Ratio” o alternativa, por cuanto, no se logra acreditar ninguna de las circunstancias indicadas.

CUARTO: Que la parte demandada ha señalado como sus argumentos esenciales para ser titular del nombre de dominio en disputa, entre otros, los siguientes: **Uno.-** Que su solicitud del dominio RECYMAX.CL, fue a consecuencia de la asesoría de imagen contratada a la empresa “Efecto Visual S.P.A.”, para cambiar el nombre comercial de la empresa propiedad de la demandada, por alguna que reflejara mejor el rubro y pudiera asimilarse de mejor forma por parte del mercado objetivo al cual está dirigida, esto es, el rubro de transporte y reciclaje de todo tipo de materiales y residuos, desde domiciliarios a peligrosos. **Dos.-** Que la marca que aduce la demandada, no guarda ninguna relación en la sintaxis del dominio inscrito por DANIELA PAZ RODRÍGUEZ BERGER, ya que la ultima silaba es un término genérico que no está protegido por ningún derecho de marca, además que los rubros en que será ocupada, no guardan ninguna relación ni parentesco con la altamente renombrada FAMILIA DE PRODUCTOS O SERVICIOS RELACIONADOS del actor.
Tres.- Que el artículo 16.2 del convenio TRIPS, tampoco es aplicable, toda vez que CREZIMAX, no tiene ninguna relación ni parentesco con RECYMAX, como ya se ha

argumentado a excepción de la última silaba que es genérica. Si su aplicabilidad fuera tan certera, también la demandada debió objetar la inscripción del dominio LOGIMAX, que es el hermano de RECYMAX, como ya se explicó, para el tema del transporte. **Cuatro.-** Que respecto al cargo de "MALA FE", añade el demandado que solo les compete decir, que es absolutamente equivocado e injurioso, toda vez que el nombre de dominio fue elegido junto a profesionales del área y precisamente en su búsqueda se preocuparon de que no estuviera inscrito en NIC.cl, por lo que la acusación no corresponde. **Cinco.-** Que la aplicabilidad del principio "first come, firts served", es absoluta, ya que el dominio no tiene ninguna similitud con la marca del demandante y además los rubros son absolutamente distintos. **Seis.-** Que su intención nunca ha sido perjudicar ni a la demandante, ni a ninguna otra marca, sino por el contrario, al contratar la asesoría de expertos en el tema, además de crear una imagen corporativa, fue no usar dominios existentes. Nuestra empresa además ya es propietaria adjudicada del dominio RECYMAX.COM y se encuentra iniciando los tramites del registro de marca para las clases correspondientes al rubro que se ejecuta, que es reciclaje, transporte y gestión de residuos.

QUINTO: Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: **i)** que el actor es titular de marcas comerciales en Chile denominada CREZYMAX para las clases 1C y 5C, que dicen relación con productos químicos destinados a la industria, horticultura y silvicultura, y productos funguicidas y herbicidas y; **ii)** que el actor se dedica a la comercialización de productos químicos para la industria y agricultura.

SEXTO: Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.3 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: **i)** que el dominio "recymax.com" se encuentra activado a nombre de los asesores de la demandada y; **ii)** el diseño de la imagen corporativa bajo la expresión "recymax" para el rubro reciclaje por la empresa asesora elecsur.

SEPTIMO: Que por otra parte, la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que: "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.". Que a la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada, no contraviene a priori las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por el actor.

OCTAVO: Que atendido lo expuesto, y en especial, el hecho que: (i) la parte demandada es el primer solicitante, quien señala utilizará el nombre de dominio "recymax.cl" para actividades relacionadas con el reciclaje de residuos; ii) el actor utiliza la marca comercial "crezymax" para productos químicos destinados a la industria y agricultura y; (iii) ninguna de las partes ha acreditado en este juicio sobre la expresión "recymax", un mejor derecho que su contraparte, este Sentenciador llega a la conclusión que en el caso que nos ocupa, debe asignarse el nombre de dominio en disputa a la parte demandada, por aplicación del principio del "First Come, First Served".

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio "recymax.cl" a **Daniela Paz Rodríguez Berger,** cédula nacional de identidad Nº 17.359.860-2;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal

La presente resolución es autorizada por los testigos doña Joanna Rojas Negrete, cédula nacional de identidad Nº 13.771.745-k y don Diego Vera Santa María, cédula nacional de identidad Nº 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Joanna Rojas Negrete Diego Vera Santa María