**Gabriela Paiva Hantke**
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernández 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.

rivett.cl

En Santiago a 07 de Octubre de 2013, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio rivett.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante RIVERA Y COMPAÑÍA LIMITADA, domiciliado en Lenka Franulic 15.598, San Bernardo, Santiago; y por la otra, Segundo Solicitante INDUSTRIA METALMECANICA RIVET S.A, domiciliado en Presidente Riesco 5561, piso 8, Las Condes, Santiago.

**VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:**

1. Con fecha 22 de Julio de 2013, se recibió en mi oficina Oficio Nº 18.131, materia solicita arbitraje dominio rivett.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Que con fecha 23 de Julio de 2013 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento para el día 07 de Agosto de 2013, a las 11:30 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 07 de Agosto de 2013, siendo las 11:45 horas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante, INDUSTRIA METALMECANICA RIVET S.A, quienes designan abogado patrocinante a don Juan Enrique Puga Valdés, quien confiere poder a don Francisco Vergara Diéguez, abogado, para estos efectos ambos domiciliados en Presidente Riesco 5561, Las Condes y, con la asistencia del Primer Solicitante don Carlos Rivera Zubicueta por RIVERA Y COMPAÑÍA LIMITADA, y en presencia de Doña Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliación que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la Reglamentación NIC. Llamadas las partes a conciliación no se produce acuerdo, por lo que se procede fijar las normas del procedimiento.

4. Que con fecha 29 de Agosto de 2013 y dentro del plazo de 15 días hábiles, se presentó Demanda de mejor derecho para asignación de nombre de dominio de parte del Segundo Solicitante INDUSTRIA METALMECANICA RIVET S.A**.**

5. Que con fecha 03 de Septiembre de 2013, se resuelve: A presentación del Segundo Solicitante se resuelve, A lo Principal: Por presentada Demanda de mejor derecho para la asignación de nombre de dominio; Primer Otrosí**;** Acompaña documentos con citación; Segundo Otrosí; Solicita medida para mejor resolver, a lugar y se practicará en su oportunidad; Tercer Otrosí; Patrocinio y poder. Se deja constancia que no se realizó ninguna presentación por parte del Primer Solicitante. Que según punto Nº 3 Fijado en las normas del Procedimiento, "En caso de recibirse presentación de solo una de las partes, el árbitro podrá derechamente citar a oír sentencia". Se cita a las partes a oír sentencia.

6. Que con fecha 05 de Septiembre de 2013, se recibió mail del primer solicitante señalando que: tuve un problema familiar al cual estuve desconectado del negocio y yo personalmente estaba revisando este tema. Agradecería saber si existe la posibilidad de presentar nuestros argumentos y documentos ante su persona". Con fecha 12 de septiembre de 2013 se dictó resolución al mail recibido por parte del

Primer Solicitante: Se aclara: Que las partes pueden siempre realizar las presentaciones que estimen convenientes, sin perjuicio de la circunstancia que la causa se encuentra en estado de oír sentencia.

**7.** Se deja constancia que a la fecha de dictación de la presente sentencia no se ha recibido presentación alguna por parte del Primer Solicitante **RIVERA Y COMPAÑÍA LIMITADA.**

**8.** Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

**I.-** INDUSTRIA METALMECANICA RIVET S.A es el más antiguo fabricante y proveedor chileno de equipos y componentes para clasificación y transporte de minerales. La tradición de la empresa se remonta al año 1907, cuando don Jorge Rivet, ciudadano francés residente en Chile, fundó una fábrica de mallas metálicas en la ciudad de Santiago. Su hijo y su nieto continuaron con la administración de la empresa, hasta que en 1988 fue adquirida por Consorcio ECO S.A., grupo de empresas con intereses en la actividad industrial e inmobiliaria.

**II.-** Industria Metalmecánica Rivet S.A. es la titular de las siguientes marcas: RIVET clase 6, 7, 8 denominativa y mixta.

Industria Metalmecánica Rivet S.A. no solo es titular de las marcas "RIVET", sino que además utiliza efectivamente las mismas para en relación de los distintos productos que produce, por lo que tiene derecho exclusivo y excluyente de usar tal expresión en el mercado para distinguir dichos productos

**III.-** Por otra parte, Industria Metalmecánica Rivet S.A. tiene una familia de nombres de dominio que tiene como expresión principal distintiva el término RIVET, entre los que se encuentran:

- **rivet.cl**
- club**rivet.cl**
- **ribet**.cl
- **rivet**mwi.cl
- **rivet**-mvi.cl

El nombre de dominio en conflicto, **"rivett.cl"**, se compone de la marca y del elemento esencial de la razón social de mi representada RIVET agregándole únicamente una segunda letra "T", lo que no otorga distintividad alguna. Tanto es así que para resguardar sus marcas mi representada en su oportunidad solicito el nombre de dominio "ribet.cl" en el entendiendo que las personas al buscar en internet utilizando los términos que le son familiares, por lo tanto es muy probable que sabiendo cómo suena fonéticamente la marca de mi mandante no tenga 100% claro como se escribe, en ese entendido se solicito ese nombre de dominio, criterio que se aplica igualmente para el nombre de dominio en conflicto, ya que RIVET al ser puna marca que se origino en un apellido extranjero bien podría escribirse con una T o con doble T.

Atendiendo lo antes expuesto será un extremo confuso para los clientes que se visite el sitio de internet, ya que pensaran que se trata de un sitio web que ofrece los productos de mi mandante, a saber distintos tipos de cajas de caudales, productos metálicos, materiales de construcción metálicos y otros asociados. El sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa se encuentra en construcción, pero desde ya anuncia que promocionara "abrasivos y productos industriales", tal como consta a continuación.

La marca comercial de mi mandante posee fama y notoriedad en el mercado, donde es conocido por sus productos que se utilizan en la industria, principalmente de la minería.

Por todo lo anterior, resulta claro que Industria Metalmecánica Rivet S.A., al ser el titular de la marca RIVET, al igual que de numerosos nombres de dominio con la misma característica, posee un mejor derecho respecto del dominio en disputa.

De esta forma, es dable concluir que de asignarse el nombre de dominio **rivett.cl,** al primer solicitante en autos, le generaría perjuicios incalculables tanto a mi representada como a los usuarios consumidores, ya que los usuarios se encontraran con información que no pertenece a mi mandante, lo que causara todo tipo

de errores y confusión en el usuario de la red, como lo que no se cumple con la función principal del nombre de dominio.

**IV.-** Se debe tener presente que mi mandante tiene un interés legitimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa, lo que no puede ser predicado del primer solicitante, quien además hasta este momento no se ha manifestado en ninguna etapa del conflicto y se encuentra en rebeldía.

La vinculación del nombre de dominio en disputa con las marcas de mi mandante permite concluir sin lugar a duda que **Industria Metalmecánica Rivet S.A**. tiene un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio **"rivett.cl"**

De esta forma queda fehacientemente acreditado en estos autos que la solicitud competitiva de mi mandante obedece a su interés legitimo de permitir su identificación a través de Internet y evitar que consumidores usuarios de Internet sean inducidos a error o engaño.

**V.-** El criterio de la identidad establece que corresponde asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo.

De esta manera, y razonando lógicamente, si mi mandante es reconocida en la industria por sus productos los que se comercializan bajo la marca RIVET, no queda más que concluir que existe una estrecha e indiscutible identidad entre el nombre de dominio en disputa y mi mandante.

**VI.-** En autos queda claro que mi representada ha obrado de buena fe, sin contrariar los principios de la competencia leal ni de la ética mercantil, toda vez que el nombre de dominio en disputa **"rivett.cl"**, contiene íntegramente su marca comercial. Lo único que pretende mi representada es una real y efectiva protección de sus derechos e intereses en orden al trabajo empresarial que ha realizado y a la fama y notoriedad que ha adquirido desde hace 105 años.

**VII.- POR TANTO, SOLICITO AL SEÑOR JUEZ ARBITRO:** tenga por presentada demanda de mejor derecho para la asignación del nombre de dominio **"rivett.cl"**, le de tramitación legal y reglamentaria, sentenciando en definitiva a la luz de los antecedentes aportados, el otorgamiento del nombre de dominio en disputa a mi representada, con expresa condenación en costas a la contraparte.

**9.** Que por la parte del Segundo Solicitante, se tienen por acompañados los siguientes documentos:

1.- Copia de los certificados de registros de las marcas RIVET.

2.- Impresiones del sitio web de NIC Chile donde consta la titularidad de Industria Metalmecánica Rivet S.A. de los nombres de dominio: **rivet.cl**, club**rivet.cl**, **ribet**.cl, **rivet**mwi.cl, **rivet**-mvi.cl

3.- Impresiones del sitio web ritet.cl

**10.** Que por parte del Primer Solicitante no se recibió ningún tipo de argumentos para su mejor derecho.

**<u>VISTOS:</u>**

**1.** Que la Reglamentación de NIC Chile, en su artículo 14, señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde determinar cuál de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado **rivett.cl**, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

**2.** Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el titular de la marca RIVET, registrada en Chile en diversas clases del Clasificador Marcario, de acuerdo a la prueba rendida en autos, así como también de los dominios rivet.cl, clubrivet.cl, ribet.cl, rivetmwi.cl, rivet-mvi.cl.

**3.** Asimismo la expresión RIVET forma parte de la razón social del Segundo Solicitante y es por tanto un atributo de su personalidad, correspondiendo a una empresa de larga trayectoria en Chile que data desde el año 1907, esto es más de 100 años de trayectoria, funcionamiento y uso de la expresión Rivet

**4.** Que por otra parte, del Primer Solicitante no realizó presentación alguna en autos ni tampoco acreditó derecho alguno respecto del dominio en disputa.

**5.** Que en tales circunstancias es del todo evidente el mejor derecho acreditado a través de registros marcarios, del cual goza el Segundo Solicitante en autos, en mérito de lo cual

**SE RESUELVE:**

**Se asigna el dominio rivett.cl al Segundo Solicitante, INDUSTRIA METALMECANICA RIVET S.A.**

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.
Envíese además e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Maria Aliaga Ortiz, Rut: 14.163.702-9 y doña Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, Ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

MARIA ALIAGA ORTIZ
RUT: 14.163.702-9

TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 16.278.653-9