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

Sentencia.

scaichile.cl

En Santiago a 06 de Mayo de 2014, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio scaichile.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 dueño (SOCIEDAD COMERCIAL AUDIOLOGICA INTERNACIONAL LIMITADA), domiciliado en Leopoldo Urrutia 2000, departamento 704, Ñuñoa, Santiago; y por la otra, Segundo Solicitante Papeles Industriales S.A. (SCA CHILE S.A.), domiciliado en Nueva Tajamar Nº 481, Torre Norte piso 21, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 27 de Marzo de 2014, se recibió en mi oficina Oficio Nº 19447, materia solicita arbitraje dominio scaichile.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 mediante carta de fecha 28 de Marzo de 2014, enviada por correo certificado 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 14 de Abril de 2014, a las 13:00 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 14 de Abril de 2014, siendo las 13:10 horas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del Primer Solicitante dueño (SOCIEDAD COMERCIAL AUDIOLOGICA INTERNACIONAL LIMITADA), quienes confieren poder a doña Francesca Romané Bravo Lorca, todos domiciliados en Leopoldo Urrutia 2000, departamento 704, Ñuñoa, Santiago y con la inasistencia del Segundo Solicitante Papeles Industriales S.A. (SCA CHILE S.A.); 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. Al contarse con la presencia de una de las partes no se produce acuerdo, por lo que se procede a fijar las normas del procedimiento.

4. Que con fecha 02 de Mayo de 2014, se resuelve: A presentación del Primer Solicitante se resuelve, A lo principal: por presentado argumentos de mejor derecho sobre nombre de dominio scaichile.cl; Primer Otrosí: por acompañados documentos con citación; Segundo Otrosí: Téngase presente; Tercer Otrosí: Téngase presente. Se deja constancia que el Segundo Solicitante no realizó presentación alguna y que según Nº 3 Fijado en las normas de Procedimiento, "Vencido el plazo indicado, la causa quedará en estado de oír sentencia, y se resolverá la disputa con los argumentos que cada parte pueda o no haber presentado". Se cita a las partes a oír sentencia.

5. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes:

I. "**Sociedad Comercial Audiológica Limitada**" solicitó de buena fe, la inscripción del nombre de dominio Scaichile.cl con fecha 02 de Septiembre de 2013, siendo las 20:07 horas, con el propósito de que los visitantes en Internet pudieran acceder fácilmente a la página Web de su empresa "Sociedad Comercial Audiológica Internacional Limitada" o "SCAI", cuyo objetivo es publicitar por este medio sus servicios de comercialización de pilas para auriculares con el fin de mejorar la audición de personas sordomudas.

II. Para ofrecer dichos servicios, Don Aldo Mauricio Araya Cornejo y Doña Luz María Aida Astudillo Hernández, constituyeron sociedad de responsabilidad limitada con fecha 01 de Julio del año 2011, cuya razón social es "Sociedad Comercial Audiológica Internacional Limitada**",** usando como nombre de fantasía el nombre SCAI CHILE, ello al ser una abreviación de las palabras que constituyen el nombre de la sociedad.

III. Cabe decir que el servicio ofrecido no se entiende conflictuado o no tiende a confundir a los consumidores con la actividad desempeñada por el Segundo Solicitante, puesto que Papeles Industriales S.A. realiza una actividad orientada a la fabricación de papel industrial, perteneciendo su giro según el clasificador de INAPI a la clase 16, por lo que en ningún caso la adjudicación se presta para confusión respecto de los productos ofrecidos por la contraparte
En ningún caso se ha demostrado una actitud antojadiza al solicitar la inscripción del nombre de dominio en disputa, sino que todos sus actos se han encaminado a ocupar dicho dominio con un fin concreto, con una aspiración legítima, lo que puede verificarse con todas las gestiones que hasta la fecha se han realizado.

IV. Las razones anteriores evidencian la buena fe o justo motivo para solicitar el dominio. Su solicitud se hace con fines de propia publicidad, y queda claramente demostrado que se ha preparado para usar el nombre de dominio, que lo necesita y que le sirve para realizar su actividad, con la intención de ofrecer sus servicios y ser identificado por el nombre de fantasía de su empresa bajo el nombre de dominioscaichile.cl. Sociedad Comercial Audiológica Limitada no ha actuado en ningún momento de mala fe o con ánimo doloso para perjudicar al Segundo Solicitante, sólo se ha amparado en sus propias y legitimas pretensiones, para así utilizar el nombre de dominio.

V. Si bien Papeles Industriales S.A. fue adquirida por empresa sueca SCA, de igual forma le corresponde proteger sus productos en clase 16, y nuestra parte por la naturaleza de sus servicios le corresponde registrar en clase 9 y 35 protegiendo servicio de comercialización de pilas, por lo que haciendo aplicación al principio de especialidad de las marcas comerciales se permite que convivan marcas idénticas para productos o servicios distintos, siempre que éstos sean lo suficientemente diferentes como para que no se suscite el riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los mismos, por lo que de ninguna forma el segundo solicitante puede pretender detentar un derecho exclusivo y excluyente sobre la expresión "SCAICHILE".

VI. Esta parte no ha configurado ninguna de las circunstancias que demuestren que su inscripción sea abusiva, que haya sido realizada de mala fe o que pretenda confundir a los consumidores. Por lo tanto, aunque mi representada no posea registros marcarios sobre la titularidad de la expresión, esa no es razón suficiente para despojarla de la posibilidad de adquirir el nombre de dominio en disputa.

VII. El nombre "SCAICHILE", es una sigla que proviene de la Razón Social "**S**ociedad **C**omercial **A**udiológica **I**nternacional**"**, la cual es fácil recordar para sus clientes.

Lo dicho, es una razón más que fundamental para apoyar la tesis de un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, mi representada lo necesita, ya que a la hora de que los consumidores naveguen por el sitio y vean al Segundo Solicitante como titular de dicha página, se producirá un menoscabo para su actividad.

Por las razones y argumentos expuestos, solicita respetuosamente a la entidad arbitral, a que tenga en consideración, la defensa y argumentaciones, decidiéndose a favor de mí representada, Primer Solicitante, por los motivos desarrollados y por su actuar consecuente y de buena fe.

6. Que por la parte del Primer Solicitante, se tienen por acompañados los siguientes documentos:

- Copia legalizada de constitución de sociedad Comercial Audiológica Internacional Limitada con fecha 01 de Julio de 2011.
- Copia legalizada de extracto de publicación de constitución de sociedad Comercial Audiológica Internacional Limitada en diario oficial con fecha 19 de Enero de 2012.
- Copia legalizada de inicio de actividades ante servicio de impuestos internos con fecha 22 de Julio de 2011.
- Copia de orden de compra N°063255, emitida por CASA ROYAL a Sociedad Comercial Audiológica Internacional Limitada con fecha 03 de Noviembre de 2013.

- Copia de factura N° 000121 emitida por Sociedad Comercial Audiológica Internacional Limitada a Marta Cancino Vergara con fecha 12 de Diciembre de 2011.
- Copia de factura N° 62379 emitida por Rayovac Chile a Sociedad Comercial Audiológica Internacional con fecha 12 de Agosto de 2011.
- Copia de factura N° 000101 emitida por Sociedad Comercial Audiológica Internacional Limitada a Mariana Cecilia Meya Garate con fecha 25 de Noviembre de 2011.
- Copia de factura N° 705 emitida por Sociedad Comercial Audiológica Internacional Limitada a Comercial Aguilar Jara Limitada con fecha 21 de Abril de 2014.
- Copia de tarjeta de presentación de Edmundo Longa A., Gerente Comercial de SCAI CHILE.
- Copia página web http://www.scaichile.cl

7. Se deja constancia que el Segundo Solicitante no realizó presentación alguna referente a su mejor derecho respecto al dominio disputado.

CONSIDERANDO:

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 scaichile.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2. Que la razón social "Sociedad Comercial Audiológica Internacional Limitada" corresponde al Primer Solicitante, lo que constituye su nombre, esto es un atributo de la personalidad.

3. Que en consecuencia es un hecho que el Primer Solicitante está actuando de buena fe, toda vez que el dominio disputado scaichile.cl es una abreviación de su razón social "Sociedad Comercial Audiológica Internacional Limitada".

4. Que el Primer Solicitante ha demostrado uso de su razón social que incluye las siglas "scai" que forman parte del dominio en disputa junto a la palabra Chile.

5. Que lo anterior demuestra que el Primer Solicitante no tiene como motivo confundir a los consumidores, puesto que la actividad realizada por el Segundo Solicitante está orientada a la fabricación de papel industrial, a diferencia del Primer Solicitante cuyo objetivo es publicitar la comercialización de pilas para auriculares a fin de mejorar la audición de personas sordomudas.

6. Que el Segundo Solicitante no presento argumentos ni pruebas sobre su mejor derecho respecto al dominio scaichile.cl, en mérito de lo cual,

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio scaichile.cl al Primer Solicitante, dueño (SOCIEDAD COMERCIAL AUDIOLOGICA INTERNACIONAL LIMITADA)

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 Isabel Paiva Hantke, Rut: 7.287.246-0 y doña Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ISABEL PAIVA HANTKE
RUT: 7.287.246-0

TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 16.278.653-9