Santiago, catorce de octubre 2005.

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del dominio "**singer.cl**", siendo partes, don Jorge Eduardo Faúndez López, domiciliado en Juan Robles Nº 0362, Angol, Angol, y The Singer Company Limited domiciliada en 12 Finch Road, Douglas, Isle of Man, Reino Unido.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en calle Huérfanos Nº 1189, Piso 7º, Santiago Centro, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos solicitantes. El Segundo Solicitante compareció representado por doña Paulina Bardón, mientras que el Primer Solicitante compareció personalmente. No hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando a fojas 19 el hecho de que el Segundo Solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 8 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante demanda la asignación del nombre de dominio en disputa, señalando en lo principal y medular de su presentación lo siguiente:

1) Su interés deriva en que trabajo en la empresa Singer por más de 35 años, de los cuales 14 fue funcionario internacional.

2) En el año 1991 la Compañía Singer lo localizó en Chile y le ofreció que organizara una nueva empresa para trabajar el mercado nacional. Dicha relación duró hasta el año 1994.

3) Por su experiencia la empresa le ofreció entonces que siguiera atendiendo a las grandes empresas que venden los productos Singer y para que, una organización externa que formó para tales efectos, manejara los servicios de promotoras que ayudaría a manejar los volúmenes de venta.

4) Así se convino un contrato entre Singer y el suscrito en el que se convino los derechos y obligaciones de las partes.

5) Por su conocimiento de la empresa y el mercado puede desarrollar un buen mercado para lo cual está en contacto con diversas organizaciones y eventuales clientes que han tenido una mala atención de la empresa Singer que no tiene presencia ni representante legal en el país.

6) Al respecto tiene financiamiento, y en la página www.singer.cl que ha instalado, han llegado una cantidad de más de 1.000 pedidos o consultas respecto de los productos de ese nombre.

7) No hay representante legal en Chile de la empresa Singer.

8) En carta de fecha 29 de febrero del año 2000 se le notifica que dejaba de operar el fondo

provisional por el cual recibía una pensión, dejando por lo tanto de percibir los montos asignados, desde esa fecha.

9) No estaba inscrito el nombre de dominio singer.cl

10) Porque demandada la empresa Singer por el suscrito para que cumpliera el contrato al cual hace mención, no ha cumplido con el fallo ejecutoriado, sin que haya bienes o representantes legales.

11) Todo lo anterior indica el nulo interés de Singer por el mercado Chileno, dejando el campo abierto para que otros manejen el nombre.

12) El mercado local, en lo que respecta a los productos Singer, está siendo invadido por otras marcas que los han desplazado del puesto preponderante que tenían.

13) El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

a.- Fotocopia del contrato suscrito con Singer.
b.- Carta de Singer.
c.- Resumen de e-mails.

SEXTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante interpone demanda arbitral, señalando en lo principal de su presentación lo siguiente:

1) Su representada es creadora y legítima titular de la marca registrada Singer, tanto en Chile como en el extranjero.

2) Su representada es una conocida y prestigiosa empresa norteamericana dedicada al rubro de las máquinas de coser, fundada en 1850 por Isaac Merrit Singer.

3) En el Primer Otrosí de su presentación se acompaña la historia de The Singer Company Limited, en la cual se puede apreciar la relevancia de su representada en la historia de las máquinas de coser.

4) The Singer Company Limited fabrica y comercializa desde hace más de 150 años productos bajo la marca Singer, exportando actualmente sus productos a prácticamente todos los países con mercados relevantes, entre los cuales se encuentra Chile. Dicha información puede apreciarse en la página Web www.singer.com al consultar respecto de distribuidores y oficinas regionales.

5) La marca Singer que identifica con los productos de su representada, es un signo vastamente conocido por los consumidores, tras lo cual existe toda una tradición de calidad y garantía que han significado innumerables inversiones de tiempo y dinero.

6) The Singer Company Limited es titular en Chile de la marca Singer desde 1975.

7) Estamos frente a una marca famosa y notoria cuya existencia no puede desconocerse.

8) No procede pronunciarse sobre cualquier otro punto que exceda la contienda específica que se ventila ante este Tribunal.

9) El Primer Solicitante reconoció expresamente en la audiencia que con su acción buscaba resarcirse de daños que se le habrían ocasionado en el pasado, reconociendo que se estaba de

alguna manera apropiando de algo que no le pertenecía pues se explayó largamente sobre la presencia mundial de Singer.

10) El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

a.- Impresión de la página Web singer.com
b.- Historia de la firma Singer.
c.- Impresión de la página Web de Singer en Brasil.
d.- Artículo de la revista Icarito.
e.- Impresión de Google.
f.- Avisos publicitarios de productos Singer de las tiendas Almacenes París, Din y Ripley.
g.- Once impresiones de la página Web de la oficina de marcas y patentes de Estados Unidos.
h.- Seis impresiones de la página Web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile.

SÉPTIMO: Que, a fojas 121 este Tribunal da traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a sus contrapartes respectivas.

OCTAVO: Que, a fojas 124 el Primer Solicitante respondió el traslado conferido, señalando en lo sustancial, los siguientes argumentos:

1) Los fundamentos y argumentos de hecho contenidos en la demanda, no son suficientes para que se acceda a su petición de que se le asigne el nombre de dominio en disputa, por el contrario, los antecedentes que obran en autos, le dan la razón a su representado.

2) Su representado tiene la calidad de Primer Solicitante, lo que le confiere el derecho a que se le asigne el nombre de dominio en disputa.

3) La despreocupación mostrada por el Primer Solicitante demuestra que no tiene intereses en Chile.

4) A su representado le han llegado a la página www.singer.cl más de 1000 correos electrónicos de diferentes países.

5) Ni en la guía telefónica ni en las páginas amarillas se hace alusión a Singer.

6) Su parte rechaza y niega absolutamente la alusión que hace el Segundo Solicitante en su demanda, en cuanto a que su representado habría hecho alegaciones laborales en la audiencia del día 16 de junio, ante el Sr. Arbitro y que buscaba resarcirse de daños que se le habrían ocasionado en el pasado, queriendo hacerse justicia por su propia mano.

7) La base del fundamento de su representado para solicitar la inscripción del nombre de dominio en disputa se sustenta en que conoce los productos Singer, y en que Singer, como empresa, no está en Chile.

8) No tiene importancia alguna el que Singer sea una empresa antigua y de prestigio, ya que si así fuera no habría necesidad de inscribir marcas o nombres en esos casos. De acuerdo con la Ley y Reglamentos, no es requisito para impedir que otra persona solicite la asignación del nombre tal antigüedad e importancia.

NOVENO: Que, a fojas 129 este Tribunal recibió la causa a prueba fijando como hechos sustanciales y pertinentes: 1.- Uso actual e identificación de la expresión "singer" por parte de ambos solicitantes en el desarrollo de sus actividades. 2.- Derecho y/o Interés por parte de ambos solicitantes en la asignación del nombre de dominio en disputa.

DÉCIMO: Que, a fojas 131 se confiere a las partes un plazo de 5 días para realizar las observaciones a la prueba que estimen pertinentes.

DÉCIMO PRIMERO: Que, a fojas 133 el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

DÉCIMO SEGUNDO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO TERCERO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe.

DÉCIMO CUARTO: Que, siendo efectivo que don Jorge Eduardo Faúndez López es el Primer Solicitante del nombre de dominio en disputa, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO QUINTO: Que, a través de los argumentos presentados y la vasta documentación acompañada por el Segundo Solicitante, especialmente aquella que rola de fojas 44 a 120 de autos, queda suficientemente acreditado que The Singer Company Limited, así como las empresas del grupo económico que ésta integra, son propietarias de diversas marcas comerciales, las cuales se conforman o contienen la expresión "Singer", tanto en Chile como en el extranjero, y son individualizadas en sus presentaciones. De lo anteriormente señalado, y sus propios dichos, se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web y por ende de su tradición de calidad y garantía y las inversiones que ella representa, así como evitar la posibilidad de confusión por parte de los usuarios de Internet.

DÉCIMO SEXTO: Que, teniendo en cuenta lo señalado en el considerando precedente, y especialmente los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, este sentenciador considera suficientemente acreditado los puntos Nº 1 y 2 del auto de prueba respecto de dicho solicitante.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en relación con el Primer Solicitante, queda acreditado a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada que rola de fojas 23 a 33 de autos, que don Jorge Eduardo Faúndez López ha solicitado la inscripción del nombre de dominio en disputa a fin de desarrollar un mercado en Chile, basado en su conocimiento de los productos Singer que adquirió con ocasión de su trabajo, teniendo en consideración que Singer, como empresa, no está en Chile. De lo anteriormente señalado, y sus propios dichos, se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener un signo distintivo con el cual identificar la actividad de su conocimiento que pretende desarrollar.

DÉCIMO NOVENO: Que, este sentenciador estima suficientemente acreditado el punto Nº 2 del auto de prueba respecto del Primer Solicitante, no obstante, respecto del punto de prueba Nº 1, no se han acompañado antecedentes contundentes que formen la convicción de este sentenciador en cuanto a que don Juan Eduardo Faúndez López se encuentre o haya realizado un uso actual de la expresión "singer" en el desarrollo de sus actividades, o bien se le identifique en el mercado con dicha expresión, no siendo suficiente, a juicio de este sentenciador, para los efectos probatorios, el documento que rola a fojas 28 de autos.

VIGÉSIMO: Que, no obstante lo anterior, es de público y notorio conocimiento que la expresión "Singer" se asocia con la empresa The Singer Company Limited, la que junto con el resto de las empresas del grupo, son las que han dado fama y notoriedad a la expresión, la cual se asocia, lógicamente, con los diversos productos que han creado y producido, los que se comercializan hace muchos años bajo la misma expresión. De la misma forma, cabe hacer presente que el nombre de dominio sobre cuya asignación se discute coincide en parte con la razón social de dicho Segundo Solicitante.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, a mayor abundamiento, el hecho de no existir un representante legal o bien un desarrollo mayor del mercado nacional, no son argumentos suficientes que otorguen un mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en cuestión, en especial en el caso de autos, ya que, conforme a lo expresado en el considerando anterior, implicaría desconocer la fama y notoriedad que le ha dado el Segundo Solicitante y su grupo de empresas a la expresión "singer", para entregarla a un tercero, el cual, por muy buenas que sean sus intenciones comerciales, estaría aprovechando inversiones realizadas por quién ha dado fama y notoriedad a dicho concepto a través de sus actividades y productos, el cual en el caso de autos, merece a juicio de este sentenciador, la debida protección jurídica.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, la existencia de relaciones comerciales pasadas entre el Primer Solicitante y empresas del grupo Singer, no otorgan sustento alguno para estimar un mejor derecho a la asignación del nombre de dominio "singer.cl" al Sr. Faúndez López.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, además, no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos del Primer Solicitante el hecho de que el Segundo Solicitante detente el nombre de dominio en cuestión, existiendo, por el contrario, a juicio de este sentenciador, la posibilidad de un perjuicio para The Singer Company Limited en el caso contrario, razón por la cual, debe preferirse otorgar la debida protección jurídica a dicho solicitante.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y siguientes,

RESUELVO:

Que, **se asigna el nombre de dominio "singer.cl" al Segundo Solicitante**, The Singer Company Limited domiciliada en 12 Finch Road, Douglas, Isle of Man, Reino Unido.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol Nº 12-2005

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Alejandro Muñoz Danesi.