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

Resolución

specialopswatch.cl

En Santiago 23 de Septiembre del año 2011, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio **specialopswatch.cl,** vengo en dictar la presente resolución 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 **Pedro Eduardo García Parra**, Primer Solicitante, para estos efectos con domicilio en Santa Teresa N° 1859 - E, Huechuraba, Santiago; Y por la otra, **SWATCH AG (SWATCH S.A.)(SWATCH LTD.)** Representado por Estudio Federico Villaseca y Compañía, Segundo Solicitante, para estos efectos ambos domiciliados en Av. Alonso de Córdova N° 5151, Piso 8, Las Condes.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 5 de Enero del 2011, se recibió en mi oficina **Oficio Nº 13.525**, materia solicita arbitraje dominio specialopswatch.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 12 de Enero del 2011 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, citándolas a una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento para el día 28 de Enero del 2011, a las 12:00 horas, lo cuál consta en autos.
3. Que con fecha 28 de Enero del 2011, se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la sola asistencia de Óscar Rodríguez Baeza según poder delegado por don Bernardo Serrano Spoerer, Segundo Solicitante. No fue posible llegar a un acuerdo, ya que solo asistió una de las partes.
4. Que con fecha 10 de Febrero del 2011 se presentó demanda de asignación en representación de "SWATCH A.G", Segundo Solicitante en autos.
5. Que con Fecha 11 de Febrero del 2011, se dictó resolución del conflicto specialopswatch.cl, notificada a ambas partes.

6. Con fecha 16 de Febrero del 2011, se recibió petición y correo a dominios@paiva.cl correspondiente a comprobante de vacaciones de parte del Primer Solicitante, desde el día 17 de Enero hasta el 4 de Febrero del 2011; y se resolvió otorgar una prórroga para realizar observaciones.

7. Que con fecha 02 de Mayo se dictó resolución respecto de escritos presentados por las partes.

8. Que durante el período de 10 día hábiles para observaciones recíprocas ambas partes presentaron escritos y documentos.

9. Que el Primer Solicitante, en virtud de las reglas de procedimiento, solicita audiencia con el árbitro a lo la cual se provee audiencia citando a una audiencia de conciliación para el día lunes 6 de Junio.

10. Que con fecha 6 de Junio de 2011, a las 12:10 Hrs. se realizó la audiencia de conciliación a la cual asistió solo una de las partes, el Primer Solicitante, por lo cual no fue posible una conciliación. Que en dicha audiencia el Primer Solicitante exhibió caja y muestra de reloj fabricado bajo la marca Special Ops, con características de un reloj grande, pesado, con diversas funciones y botones, una especie de reloj todo terreno.

11. Que revisados los sitios web que el Primer Solicitante requiere en sus presentaciones www.specialopswatch.com y www.specialopswatch.cl puede observarse que se usan para promocionar este mismo tipo de relojes grandes, de orientación militar y todo terreno.

12. Que con fecha 19 de Julio se citó a oír sentencia a las partes.

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

I. Se inscribió el sitio Web respectivo para el desarrollo de la actividad de la sociedad comercial de responsabilidad limitada "Sociedad Comercial LIEN Limitada", y el solicitante como propietario del dominio, ha autorizado a Sociedad Comercial Lien a hacer uso del dominio

II. El giro inscrito y aprobado por el servicio de impuestos internos para la Soc., es " importación y comercialización de artículos de relojería, deportivos, caza y aventura vía Web"

III. MULTI TIME MACHINE, en adelante referido como MTM, reconocido como el principal fabricante de relojes militares y tácticos, es el creador de relojes MTM SPECIAL OPS, la serie de relojes militares.

IV. MTM fue fundado en 1980 por técnicos de relojería y ex personal militar. MTM es pionero en el suministro de relojes personalizados a corporaciones, militares y unidades de vigilancia por todo el mundo.

V. Durante la etapa de desarrollo de las series MTM Pro-OPS, otras unidades vieron la posibilidad de desarrollo por parte de MTM de relojes para ellos, así que se desarrollaron relojes para pilotos, navy seals, policías y otros equipos militares. Entonces se decidió primero lanzar el modelo Hawk MTM

Special OPS, como el modelo buque insignia, que después de 11 de Septiembre y en principio de las operaciones en Afganistán e Irak, las ventas comenzaron a acelerarse.

VI. Dentro del sitio Web www.specialopswatch.com se puede observar que esta empresa fabricante de relojes para operaciones especiales posee distribuidores en: Inglaterra, Alemania, Suiza, Austria, España, Portugal, Rusia, Italia, Japón y México, cabe destacar que en todos los países mencionados, el dominio Web de cada distribuidor es specialopswatch, solo diferenciado según la extensión de cada país.

VII. Respecto del titulo normas de solución ICANN es la entidad a nivel mundial en la resolución de conflictos, por ello, argumentamos que la existencia del dominio specialopswatch en 7 países demuestra y nos hace presumir que si en dichos países también coexisten ambas marcas, dicho órgano finalmente otorgo el uso del dominio para comercializar los productos de la marca MTM.

VIII. Respecto de la similitud grafica seg8un se observa en el sitio Web oficial, la serie de relojes de la marca lleva el nombre specialops, la cual representa la conjunción de las palabras SPECIAL OPERATIONS.

IX. También es importante destacar que toda la estrategia comercial y de marketing depende en gran medida del dominio Web ya que es la vía para entregar información, cotizar e incluso vender, es por esto que todo retraso en la definición de la sociedad me producirá pérdidas en materia de ventas y aumento de costos, ya que de debe retrasar todo el lanzamiento de la campaña.

X. Se adjuntan:

A. Copia de pantalla extraída de sitio Web del SII de sociedad LIEN;
B. Dirección y contacto de MTM, Extraído de www.specialopswatch.com;
C. Mapa de distribuidores por el mundo;
D. Se invita a revisar pagina Web www.specialopswatch.cl;
E. Constitución de sociedad LIEN Ltda.;
F. Orden de venta de MTM compra (sales Ord. N° 24057); y
G. Declaración de ingreso, de Servicio Nacional De Aduana/ Chile. De fecha 19/02/2011.

14. Que los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes

I. El grupo SWATCH es el mayor grupo de esta área a nivel mundial, como OMEGA, LONGINES, TISSOT. Su origen se sitúa en la fusión de dos grandes grupos, SSIH y ASUAG en 1983. y dos años después Nicolás Hayek, tomo el control de la compañía, juntándola con SWATCH y formando SMH, renombrada en 1998 como grupo SWATCH.

II. La intención original de SWATCH fue recapturar el nivel de mercado que había perdido con Seiko y Citizen en la década del 70.

III. La primera colección de 12 modelos SWATCH fue presentada el 1 de Marzo de 1983 en Zurich, Suiza como un nuevo concepto de relojes informales. El nombre “SWATCH” es comúnmente confundido con la contracción del término en ingles “SWISS WATCH” (reloj suizo), pero la contracción original provenía de “Second Watch” (segundo reloj). Con los años la marca se fue

diversificando sacando relojes de moda para cada temporada, series especiales, etc. Como las series SCUBA, SKIN, y lo ultimo en tecnología la serie PAPARAZZI.

IV. Mi representado es titular de las siguientes marcas ante el INAPI.

A. SWATCH AQUACHRONO. Registro N° 711.186, clase 14.
B. SWATCH. Registro N° 831.462, clase 3, 6, 9, 14, 16, 18 y 24
C. SWATCH. Registro N° 608.574, clase 12.
D. SWATCH. Registro N° 515.516, clase 13, 6, 9, 14, 16 y 18
E. SWATCH AQUACHRONO. Registro N° 435.139, clase 14
F. SWATCH. Registro N° 371.419, clase 12.

V. Asimismo nuestro cliente es propietario del nombre de dominio swatch.cl, y la fecha de adquisición data del 20 de marzo del 2010. de esta forma, la titularidad de los signos registrados como marca comercial que tiene nuestro cliente, conjuntamente con el nombre de dominio antes señalado, constituyen un derecho de propiedad adquirido por el primer solicitante.

VI. En similitud grafica y fonética, es palmaria y evidente, la similitud entre el nombre de dominio SpecialopSWATCH con la marca comercial swatch.

VII. A mayor abundamiento, el nombre de dominio requerido por el primer solicitante, tiene por finalidad la publicidad de relojes, en consecuencia, al existir dos conceptos gráficamente muy similares y contener el concepto solicitado por parte de una marca que es famosa y notoria como es SWATCH, ello no solo va a perjudicar a nuestro cliente, titular de la marca comercial, sino también al publico consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar.

VIII. Se tienen por acompañados los siguientes documentos:

A. Certificados de marcas comerciales;
B. Certificado de dominio; y
C. Diferente material de publicidad.

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 cual de ellos posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado specialopswatch.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2. Que en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado specialopswatch.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

3. Que, en autos el Segundo Solicitante ha acreditado derechos marcarios sobre la expresión Swatch que sería la abreviación de Second Watch y que por otra parte el Primer Solicitante ha acreditado encontrarse realizando negocios de importación y comercialización de relojes de la marca Specialops que son relojes grandes, todo terreno de tipo militar.

4. Que en este contexto para comercializar productos Specialops, el Primer Solicitante usa la expresión Watch al final del nombre de dominio en disputa specialopswatch.cl, al igual como lo hacen los fabricantes de estos relojes en el sitio web www.specialopswatch.com, debido a que la expresión Watch se traduce al español como reloj, de manera que constituye una expresión genérica para referirse a este producto de la clase 14, esto es relojes, ámbito en el cual ambas partes tienen su giro y ámbito de negocios, y por lo cual ambas partes tienen el legítimo derecho a utilizar.

5. Que en autos pudiera alegarse una cierta confusión ya que al terminar la expresión Ops utilizada por el Primer Solicitante con una letra S se junta en internet, debido a la limitaciones gráficas del sistema de nombre de dominio en la Internet , y pudiera también leerse Swatch si se separa la S de la O y la P. Que a juicio de este árbitro esta eventual posible confusión debe analizarse en el contexto indicado de las limitaciones gráficas de la Internet y del significado genérico de la expresión watch como reloj unido a que a juicio de este árbitro se desprende con claridad que la intención del Primer Solicitante no es usar la marca Swatch del Segundo Solicitante, toda vez que el dominio solicitado por este contiene la marca completa SpecialOps y luego solo para identificar el tipo de productos publicitados (relojes), lo cual es común en Internet, se agrega la expresión Watch, o sea reloj. El hecho de ser la expresión watch la usada (y no Swatch) se establece con mayor claridad al ingresar a los sitios webs indicados por el Primer Solicitante y comprobar que allí efectivamente se promocionan y publicitan este tipo de relojes militares (watch) y no existe ningún otro uso en forma separada o de ningún tipo que incluya la marca Swatch.

6. Que en estas circunstancias a juicio de este árbitro debe mantenerse en autos el principio First come, first served, toda vez que no se aprecia que el uso dado a la expresión genérica watch en el dominio www.specialopswatch.cl logre afectar la marca Swatch ni que tampoco este uso tenga tal intención, de manera que el dominio specialopswatch.cl a juicio de este árbitro no vulnera derechos de terceros, concretamente no vulnera derechos del Segundo Solicitante.

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio specialopswatch.cl a Pedro Eduardo García Parra, Primer Solicitante en autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile mediante firma electrónica y posteriormente devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Natalia Allende Medina, Rut: 16.750.330-6 y doña Cinthia Neira Ledesma; RUT: 17.251.225-9, Ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

NATALIA ALLENDES MEDINA
RUT: 16.750.330-6

CINTHIA NEIRA LEDESMA.
RUT: 17.251.225-9