En Santiago de Chile, a 15 de abril de 2013.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°16887 de fecha 9 de noviembre de 2012 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "alumed.cl", designación que acepté con fecha 13 de noviembre de 2012, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Aníbal Ricardo Diocares Herrera, Rut. 9.095.299-4, con domicilio en la ciudad de Concepción, Tegualda 938, Villa LLancolen, de la comuna de San Pedro de La Paz, correo electrónico jorjofre@gmail.com; 2) Alumco S.A., Rut. 76.801.220-2, representada por Beuchat, Barros & Pfenniger, y en autos por el abogado don Fernando Urra Quiroz, con domicilio en esta ciudad, Europa 2035 de la comuna de Providencia, correo electrónico dominios@bbp.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "alumed.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 19 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Aníbal Ricardo Diocares Herrera.

Consta a fojas 77 y siguientes que don Aníbal Ricardo Diocares Herrera presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Señala que por más de doce años usa el nombre Alumed, por el que es reconocido en toda la ciudad de Concepción y sus alrededores manteniendo su prestigio. Agrega que su empresa presta servicios a otras empresas y particulares en la fabricación de estructuras de aluminio con distintos tipos de vidrios como termopaneles, vidrios laminados de seguridad y en estructuras metálicas, carrocerías de camiones, galpones. Fundamenta que el nombre nació de Aluminios, Estructuras Metálicas, Diocares que corresponde a su apellido, agrega que la empresa nació en San Pedro de La Paz en el año 1997 como persona natural, posteriormente creó la razón social Aníbal Diocares Comercializadora

E.I.R.L. por escritura pública del año 2007 manteniendo siempre el nombre de Alumed y que actualmente mantiene publicado en los portales de internet, a través de la Gran Guía, desde el año 2005 en Mercantil y Publiguias. Señala que le extraña la oposición de Alumco S.A., pues su empresa es reconocida por ellos y ha cancelado facturas con cheques que llevan el nombre Alumed E.I.R.L. lo que demuestra su calidad de distribuidor y no fabricante como su empresa. Para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Factura legalizada del año 2000; Respaldo publicitario de la Gran Guía con recortes de avisos del año 2005 y 2008 un escrito que respalda desde qué año son avisadores suyos; Patente comercial; Escritura pública del año 2007 con nombre de fantasía Alumed E.I.R.L.; Copia de publicación en el Diario Oficial; Copia de cheque de su empresa con el nombre impreso Alumed E.I.R.L.; Copia facturas; Copia de Rut; Siete copia de histórico de cheques cancelados a Alumco S.A. por Alumed; Copia de factura de proveedores; Comprobante de pago de solicitud del dominio alumed.cl.

I.5.2 Planteamientos de Alumco S.A.

Consta a fojas 45 y siguientes que don Fernando Urra Quiroz en representación de Alumco S.A., presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que Alumco S.A. nace en el año 1961 como parte de las empresas de la familia Simonetti. Desde un primer momento estuvo orientada a proveer de aluminio al sector de la construcción, para posteriormente ampliar su rubro a la venta de quincallería

y cristales, incursionando también en la fabricación de ventanas, obteniendo reconocimiento a nivel nacional e internacional. En la actualidad, Alumco S.A. es líder en el mercado de la distribución de aluminios y productos relacionados en Chile, a la fecha cuenta con nueve sucursales distribuidas en distintas ciudades a lo largo del país, como Antofagasta, Santiago, Rancagua, Concepción, Temuco y Puerto Montt. Agrega que Alumco S.A. es titular de diversas marcas comerciales registradas, las que forman parte de su patrimonio y en los cuales invierte constantemente parte importante de sus ingresos a fin mantenerlos vigentes, ello sin contar la fuerte inversión que realiza tanto en marketing como en publicidad para promocionar y lograr posicionar dichos signos. Cita los Registros para la marca Alumet. Señala que la expresión Alumet es confundiblemente similar desde el punto de vista gráfico y fonético al nombre de dominio en disputa. Cita el Reglamento de Nombres del Dominio CL en su artículo 14 en cuanto a que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros. Luego se refiere a las normas vigentes sobre abusos de publicidad y ley de protección al consumidor, cita el Código Chileno de Ética Publicitaria, y señala que la primera solicitud de registro para el nombre de dominio alumed.cl infringe las normas del Código de Ética Publicitaria, pues el nombre de dominio está construido prácticamente idéntico en términos gráficos y fonéticos a la marca Alumet registrada hace casi dos décadas en nuestro país. Cita la Ley de Protección al Consumidor, y señala que el legislador ha buscado prohibir o evitar que el consumidor

incurra en confusiones que deriven de mensajes publicitarios. Advierte que existe identidad gráfica y fonética en términos distintivos entre el nombre de dominio solicitado y sus marcas, y que el nombre de dominio es altamente confundible con la marca Alumet. A continuación se refiere a los principios de competencia leal y de ética mercantil, cita los numerales 2º y 3º del artículo 10 del Convenio de París, cita el artículo 3º de la Ley Nº 20.169 que Regula la Competencia Desleal, señala que los criterios plasmados tienden a impedir la introducción de elementos ilegítimos que pudieran distorsionar el mercado, en específico, el uso de marcas registradas de un tercero para ofrecer productos y/o servicios constituye un obrar ilegítimo. Agrega que en el caso que nos convoca, el uso del nombre de dominio por cualquier persona que no sea su mandante, o sin su autorización expresa, creará toda suerte de confusiones, las que desviarán al público consumidor de los servicios y productos que ofrece Alumco S.A. En cuanto a los derechos válidamente adquiridos, señala que su representada es titular de numerosos antecedentes marcarios, que es una reconocida y reputada empresa nacional, que vería afectados sus derechos de Propiedad Intelectual e Industrial por la concesión del nombre de dominio en disputa al primer solicitante, ya que, por lo expuesto, detenta derechos de índole superior en torno a alumed.cl. Se refiere a la inaplicabilidad del principio First Come First Served y cita fallos. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos acompaña los siguientes documentos: Copia de impresión del sitio www.inapi.cl para los registros citados, para la marca Alumet.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Aníbal Ricardo Diocares Herrera.

Consta a fojas 170 que don Aníbal Ricardo Diocares Herrera evacuó respuesta a los argumentos expuestos y señala que queda claramente comprobado y reconocido que no existe coincidencia al rubro que explotan, ya que, reconoce Alumco S.A. ser una empresa dedicada a la distribución de perfiles de aluminios y que no es una empresa conocida ni reconocida en el mercado comercial por el nombre Alumet, en cambio, su empresa es conocida y reconocida con el nombre de Alumed en la ciudad de Concepción y sus alrededores. Señala que no existe confusión en el nombre Alumet y Alumed, ya que, el consumidor a parte del nombre lo que recuerda son los logotipos y colores de la empresa y no quienes son sus dueños, y agrega que su contraparte es conocida por el nombre Alumco y no por el nombre al que se oponen. Señala que no existe mala fe, ha posicionado el nombre Alumed, ha invertido en publicidad, ha entregado un buen servicio. Señala que en los avisos publicitarios está la dirección, teléfonos, mapa de ubicación y el logotipo de la empresa que aparte del nombre Alumed E.I.R.L está el nombre de Aníbal Diocares lo que demuestra que el consumidor es imposible que se pueda confundir.

1.6.2 Respuesta de Alumco S.A.

Consta a fojas 168 de autos que don Fernando Urra Quiroz en representación de Alumco S.A. evacuó respuestas a los argumentos expuestos por don

Aníbal Ricardo Diocares Herrera. Señala que el conflicto de autos no descansa entre las expresiones Alumco y Alumed, sino que entre las expresiones Alumet y Alumed, las cuales bajo cualquier punto de vista son confundiblemente similares. Lo que corresponde analizar es la data de creación y uso de las expresiones en conflicto, agrega que han sido acompañados en autos los documentos que acreditan que desde el año 1994 su representada es titular de registros marcarios para Alumet, la expresión se encuentra en uso en nuestro país desde hace casi 20 años. Para acreditar esta continuidad de uso acompaña los últimos catálogos Alumet de su representada. En cuanto al prestigio y reconocimiento de la marca Alumed, lamentablemente no obran antecedentes en autos que permitan acreditarlo. Finalmente, en lo que dice relación con el conocimiento y tolerancia de su representada en torno al uso de la expresión Alumed, señala que dicho uso sólo se ha tolerado en tanto razón social de una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, frente a la cual no existe recurso alguno jurisdiccional que permita poner término a dicho uso. Agrega que el primer solicitante reconoce que los litigantes son empresas que concurren a un mismo mercado, momento desde el cual se reafirman y cobran mayor fuerza los argumentos expuestos en presentación de esta parte. Recuerda que la marca Alumet se encuentra registrada en nuestro país con casi 15 años de anterioridad a la constitución de la E.I.R.L. que lleva por nombre de fantasía Alumed. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los Catálogos Alumet 2011 y 2012.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 173 de autos, con fecha 25 de marzo de 2013, no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Aníbal Ricardo Diocares Herrera con fecha 30 de mayo de 2012 solicitó el nombre de dominio "alumed.cl.". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Alumco S.A. representada por Beuchat, Barros & Pfenniger, lo solicitó con fecha 21 de junio de 2012.-

II.2 Que don Aníbal Ricardo Diocares Herrera fundamentó su mejor derecho en que por más de doce años usa el nombre Alumed, por el que es reconocido en Concepción y sus alrededores. Que su empresa presta servicios en la fabricación de estructuras de aluminio y estructuras metálicas y que el nombre nació de Aluminios, Estructuras Metálicas, Diocares que corresponde a su apellido. Agrega que la empresa nació en San Pedro de La Paz en el año 1997 como persona natural, posteriormente creó la razón social Aníbal Diocares Comercializadora E.I.R.L. en el año 2007, manteniendo siempre el nombre de Alumed. Que mantiene publicado en los portales de internet, desde el año 2005, en Mercantil y Publiguias. Fundamenta que

Alumco S.A. ha cancelado facturas con cheques que llevan el nombre Alumed lo que demuestra su calidad de distribuidor y no fabricante.

II.3 Que Alumco S.A. fundamentó su derecho en que es una empresa que nace en 1961 y que en la actualidad es líder en el mercado de la distribución de aluminios y productos relacionados y cuenta con nueve sucursales a lo largo del país. Que es titular de diversas marcas comerciales registradas de la denominación Alumet y realiza una fuerte inversión en marketing y publicidad para promocionar y lograr posicionar dichos signos. Que la expresión Alumet es similar desde el punto de vista gráfico y fonético al nombre de dominio en disputa, y que el uso del nombre de dominio por cualquier persona que no sea su mandante, o sin su autorización expresa, creará toda suerte de confusiones de los servicios y productos que ofrece Alumco S.A. Se refiere a la inaplicabilidad del principio First Come First Served.

II.4 Que debe considerarse, que ambas partes tiene un giro común que se relaciona con la comercialización de perfiles de aluminios para ventanas y termopaneles. Atendido que ambas partes tienen un giro muy similar, debe dilucidarse a cuál de las partes identifica el nombre de dominio “alumed”, de manera, de evitar que se produzca confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de dichos productos.

II.5 Que debe considerarse que Alumco S.A. argumentó tener una marca comercial, “Alumet”, engañosamente similar al nombre de dominio en disputa “Alumed”, razón por la cual si se le asigna el nombre de dominio en disputa al primer solicitante podría producirse confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de dichos productos y servicios.

II.6 Que de acuerdo a la documentación acompañada, fojas 20 a 39 de autos, Alumco S.A. acreditó que es titular de varios registros de la marca “Alumet”, con la que identifica precisamente perfiles de aluminio para ventanas. Que la marca “Alumet” no es idéntica al nombre de dominio “alumed.cl”, pero si es engañosamente similar. Lo anterior, atendido que la única diferencia es el reemplazo de la letra “T” (Alumet) por la letra “D” (Alumed), y que dicho reemplazo no le otorga al nombre de dominio una distintividad propia que le permita diferenciarse de la marca comercial “Alumet”, tanto por cuanto la letra “d” por sí sola no permite identificar a la empresa de don Aníbal Ricardo Diocares Herrera como porque con el nombre de dominio “alumed.cl” se pretende identifica a una empresa de perfiles de aluminio para ventanas, esto es, los mismos productos que identifica la marca “Alumet”, según consta del Catálogo de Productos Alumet, Perfiles de Aluminio, fojas 74 de autos. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es engañosamente similar a la marca registrada por Alumco S.A.

II.7 Unido a lo anterior, debe considerarse que la marca “Alumet” se encuentra registrada por Alumco S.A. desde el año 1994 (fojas 20), es decir, casi 20 años, en cambio, don Aníbal Ricardo Diocares Herrera constituyó la sociedad con en el nombre de fantasía “Alumed” en el año 2007, fojas 61 a 67, es decir, hace 6 años, varios años después del registro de la marca. Que en consecuencia, la expresión “Alumet” es para estos efectos creación de Alumco S.A. para distinguir sus perfiles de aluminio, por lo tanto, la expresión, “Alumed”, que usa don Aníbal Ricardo Diocares Herrera para distinguir a su empresa de perfiles de aluminio y que es de creación posterior resulta ser engañosamente similar y puede, a juicio de este sentenciador, producir confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el verdadero proveedor de dichos productos.

II.8 Que atendido lo anterior debe considerarse que si se le asigna el nombre de dominio en disputa “alumed.cl.” a don Aníbal Diocares Herrera se producirá confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos, pues muchos de ellos pensarán que se trata de los productos “Alumet” de Alumco S.A.

II.9 Que si bien el nombre de dominio en disputa “alumed.cl” corresponde al nombre de fantasía por el cual es conocida la empresa “Aníbal Diocares, Comercializadora Empresa Individual de Responsabilidad Limitada”, constituida por escritura pública de fecha 29 de octubre de 2007, fojas 67 y siguientes de autos, éste sentenciador considera que tal fundamento no

constituye un mejor derecho por cuanto el nombre de fantasía “Alumed” es muy posterior al registro de la marca “Alumet” e identifica a una empresa cuyos productos y servicios son los mismos que protegen la marca.

II.10 En consecuencia, éste sentenciador ha llegado a la convicción que el nombre de dominio “alumed.cl.” resulta ser engañosamente similar a la marca “Alumet” con la cual Alumco S.A. identifican sus productos y servicios (perfiles de aluminio).

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “alumed.cl.” a Alumco S.A.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.