VISTOS:

MAT: Asignación de nombre de dominio **"alvioffices.cl"**

Santiago, catorce de agosto de dos mil seis.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF05275 de fecha 18 de Octubre de 2005, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"alvioffices.cl"**; entre don Álvaro Rodrigo Iglesias Muñoz como primer solicitante, y Comercial Alvi S.A., representada por don Flavio Belair Santi, como segundo solicitante;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 24 de Octubre de 2005, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 9 de Noviembre de 2005 a las 12:00 horas en la sede del Tribunal Arbitral. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrador en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento

se llevó a cabo el día 9 de Noviembre de 2005, con la asistencia de don Álvaro Rodrigo Iglesias Muñoz como primer solicitante y don Flavio Belair Santi por la parte de Comercial Alvi S.A. como segundo solicitante.

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Comercial ALVI S.A. hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "alvioffices.cl", fundado esencialmente en los siguientes argumentos: a) Que es una empresa nacional líder en el rubro de la distribución mayorista, con innumerables locales que abastecen a más de 34.000 comerciantes minoristas, con una amplia gama de productos, abarcando 39% del mercado; b) Que es un supermercado del mayoreo, cuya actividad es desarrollada bajo la marca comercial "Alvi", la que su vez constituye el elemento más importante y destacado de su razón social "Comercial Alvi S.A."; c) Que es innegable el reconocimiento que tiene el nombre "Alvi", que goza de fama y notoriedad, por lo que cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre "Alvi" o su derivados lo asociarán y relacionarán con su parte; d) Que la denominación "Alvi" combinada con otros signos denominativos o figurativos, está profusamente registrada como marca comercial, en distintas clases. Al efecto, el demandante citó y acreditó variados registros actualmente vigentes en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, sin embargo no acredito ser titular del nombre de dominio "alvi.cl"; f) En cuanto al Derecho, argumenta que de acuerdo al Reglamento, los registro de nombres de dominio ".cl" no deben afectar derecho de terceros, y que el primer solicitante al requerir para sí el nombre de dominio "alvi.cl", está infringiendo sus derechos, tanto desde el punto de vista contemplado en el Reglamento, como desde una

punto de vista constitucional y legal. En este último caso por infracción a las normas del Art. 19 Nº 25 de la Constitución de la República, que consagra la garantía constitucional de propiedad sobre las creaciones del intelecto; y por infracción a las normas de la Ley 19.039 que protege los Privilegios de Propiedad Industrial, concretamente marcas comerciales y por infracción a las normas sobre competencia desleal. Además cita como fundamento a su favor, un fallo de la Comisión Preventiva Central, hoy Tribunal de la Libre Competencia, recaído en la denuncia de la empresa Euromármoles S.A., en cuanto conceptualizó la función de un nombre de dominio, sin perjuicio de la cita que se hace de una serie de otras normas que respaldan la validez de sus pretensiones

6.- La parte de don Álvaro Rodrigo Iglesias Muñoz no hizo valer sus pretensiones dentro del plazo inicial fijado para estos efectos, y por resolución de fecha 26 de diciembre de 2005, se tuvo por presentada la demanda del segundo solicitante, y se dio traslado de la misma al primer solicitante;

7.- Estando dentro de plazo, la parte de don Álvaro Rodrigo Iglesias Muñoz evacuó el traslado conferido de la demanda del segundo solicitante, para lo cual argumentó lo siguiente: a) Que todos los argumentos señalados por la contraria aluden y se fundan esencialmente en su titularidad de la marca comercial "Alvi", pero sin embargo nada dice, ni acredita respecto a la marca comercial "Alvioffices"; b) Que desde hace más de cinco años ocupa para identificar su actividad comercial en el campo de la importación y exportación de productos relacionados con la minería y de muebles metálicos y bibliotecas, siendo ampliamente conocida y asentada entre los clientes del rubro; c) Que precisamente se trata de una denominación que lo identifica claramente, pues es de su creación, ya que está compuesta por su

nombre, apellido y la actividad que ejerce comercialmente (ALV: Álvaro, I: Iglesias, OFFICES: Oficinas o establecimientos); d) Que pese a usar es denominación hace bastante tiempo, jamás se ha producido confusión con el signo del segundo solicitante en el campo de los negocios, ni en el uso que hace del nombre de dominio; e)Que el sólo hecho de la coincidencia en la letras iniciales de ambas denominaciones, no son suficiente para producir confusión, y de hecho, funcionan otra serie de empresas y existen otras marcas que usan ese mismo inicio; e) Que al igual que sucedió en la solicitud de registro de la marca comercial "Alvioffices", el segundo solicitante también se opuso a ese registro, la que fue rechazada por resolución del Departamento de Propiedad Industrial de fecha 18 de Noviembre de 2005, acogiendo el registro a su nombre de esa marca; f) Que de acuerdo a lo expuesto, tiene pleno derecho a usar el nombre de dominio en discusión, y no puede darse la incongruencia de que siendo titular de la marca comercial, no pueda usarla públicamente en la web como nombre de dominio; g) En respaldo de sus pretensiones, el segundo solicitante acompañó copia de la sentencia del Departamento de Propiedad Industrial aludida anteriormente;

8.- En vista del procedimiento acordado, y habiéndose vencido los plazos y etapas de discusión y prueba en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, como de hecho ocurrió, este Árbitro omitió recibir la causa a prueba, y procederá derechamente a dictar sentencia;

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

9.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para éste Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor

derecho sobre el nombre de dominio "alvioffices.cl", basado por una parte en el uso que he hecho el primer solicitante de esa denominación para distinguir sus actividades, y su calidad de titular del mismo como marca comercial registrada; y por parte del segundo solicitante, quien acreditó usar, ser titular de la marca comercial "Alvi", y su correspondiente nombre de dominio www.alvi.cl;

10.- Que, son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa los siguientes:

a) Que habiendo sido legalmente emplazadas ambas partes, estas han demostrado un interés legítimo en la presente causa, apersonándose en la misma, y haciendo valer en distintas etapas procesales sus derechos;

b) Que en armonía con lo expuesto en la letra anterior, ambas partes han hecho valer sus argumentaciones y consideraciones, fundadas en argumentos objetivos, precisos y demostrables, por lo que debe descartarse cualquier consideración o argumentación de mala fe o intención de apropiación de un signo ajeno;

c) Que el nombre de dominio "alvioffices.cl" fue solicitada por Comercial Alvi S.A., como solicitud competitiva a la del primer solicitante;

11.- Que frente a lo expuesto, hace fuerza para este Árbitro el argumento esgrimido por el segundo solicitante, en cuanto ya es titular de la marca comercial "Alvioffices", misma que se le otorgó pese a similar oposición planteada por Comercial Alvi S.A., por lo que quedaría confirmado y respaldado un legítimo derecho o pretensión sobre el nombre de dominio, fundado en argumentos válidos, objetivos y demostrables de protección jurídica, léase marca comercial registrada;

12.- Que lo expuesto en el número anterior, sumado al hecho de

que gráfica y fonéticamente las denominaciones en conflicto tienen diferencias substanciales, permiten crearse a este Árbitro una concepción de la debilidad de los argumentos de asociatividad o relación que hace el segundo solicitante entre su expresión "Alvi", y el nombre de domino solicitado "alvioffices.cl";

13.- Que entonces, cabe preguntarse si procede también aplicar como factor dirimente el principio reconocido de "first come, first served". Este, si bien es un principio preponderante para resolver un conflicto sobre asignación de nombre de dominio, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Este principio se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor;

14.- Que de acuerdo a lo expuesto, habiéndose determinado en el presente caso que el primer solicitante ha respaldado sus derechos en forma real y efectiva, por lo que goza de una forma concreta y pertinente de protección jurídica (marca comercial), y en consecuencia se encuentra de buena fe, también resulta aplicable el principio dirimente de "first come, first served" para resolver el conflicto sobre asignación del nombre de dominio "alvioffices.cl";

15.- Que a mayor abundamiento, este Arbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio;

16.- Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Arbitro ha valorado la prueba acompañada por las partes

para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción absoluta de que la pretensión del primer solicitante no vulnera las normas vigentes, como tampoco derechos válidamente adquiridos por terceros;

17.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 6 que "*Por el hecho de solicitar la inscripción, transferencia, transferencia, revocación o con ocasión de la renovación de un nombre de demonio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante o nuevo titular, según corresponda acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie*". Que asimismo, el Art. 14 del Reglamento dispone expresamente que "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros*"

Y visto además, las facultades que el sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, especialmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de demonio "alvioffices.cl" a la parte de Álvaro Rodrigo Iglesias Muñoz. Rechazase la solicitud presentada por el segundo solicitante, Comercial Alvi S.A.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas

serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Alejandro Muñoz Danesi	Carmen Gloria García Maragaño
C.I. Nº 12. 659.135-7	C.I. Nº 11.708.049-8