SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

aguaforchile.cl

Santiago, miércoles veinte de Junio de dos mil siete.-

VISTOS:

Con fecha 12 de septiembre de dos mil seis, operaciones (Juan Carlos Breit Wolf), con domicilio en Alcalde Fuschlocher Nº 1410, Osorno, solicitó la inscripción del nombre de dominio "aquaforchile.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 21 de septiembre de dos mil seis la sociedad Acmanet S.A., domiciliada en Camino El Milagro 455, Maipú, Santiago, representada por Sargent & Krahn, domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, piso 17º, oficina nº 1701, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "aquaforchile.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 6980 de 14 de diciembre de 2006 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 33, sólo el segundo solicitante en rebeldía del primero, durante esta etapa hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 38, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus

respectivos descargos, el que no fue evacuado por las partes.

A fs. 39, sólo el segundo solicitante evacuó el traslado conferido.

A fs. 40, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "aquaforchile.cl".

A fojas 41, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que como se señaló en la parte expositiva, con fecha 12 de septiembre de dos mil seis, operaciones (Juan Carlos Breit Wolf), solicitó la inscripción del nombre de dominio "aquaforchile.cl" ante NIC Chile. Posteriormente, con fecha 21 de septiembre de dos mil seis la sociedad Acmanet S.A., representada por Sargent & Krahn, domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, piso 17º, oficina nº 1701, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "aquaforchile.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento sólo el segundo solicitante, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, la sociedad Acmanet S.A., hizo valer sus derechos y defensas y solicitó el rechazó de las pretensiones de la primera solicitante y la asignación definitiva del dominio en disputa "aquaforchile.cl" a su favor en razón del mejor derecho que tiene.

TERCERO: Expresa que Acmanet S.A., inició sus actividades en 1999, teniendo como base la experiencia y liderazgo de su empresa madre Acma S.A. Que desde su creación se ha dedicado a la producción de elementos de metal para la construcción. Que siempre ha sabido afrontar el desafío que supone la constante innovación y desarrollo de soluciones que faciliten la obtención de seguridad y

calidad y que con ese fin se construyeron dos modernas plantas en Santiago, en las cuales se producen los distintos productos que elabora. Que de sus productos el mas solicitado es "Aquafor", que goza de fama y reconocimiento entre el segmento del mercado dedicado a la construcción. Que su constante desarrollo, le ha permitido ocupar una posición privilegiada en el mercado, mencionando las obras importantes que ha realizado.

Agrega, que sus productos se distribuyen y comercializan en todo Chile e incluso en el extranjero, que por lo mismo gozarían de popularidad y reconocimiento internacional en el rubro de la construcción.

Agrega, que es titular de los siguientes nombres de dominio relacionados en Internet: acuafor.cl y aquafor.cl.

Que lo anterior, sería una muestra más del mejor derecho que posee sobre el nombre de dominio en disputa y que desde el punto de vista fonético su nombre de dominio y el solicitado en autos, son idénticos en cuanto al elemento distintivo sobre el cual se estructura.

Que además, afirma, que es titular de la marca comercial "Aquafor", registro N° 701.979, denominativa, para distinguir productos de la clase 6.

Agrega una descripción de los nombres de dominio y su importancia, también argumentos relacionados con los criterios aplicables en esta clase de juicios de asignación de nombres de dominio, como el de la titularidad de las marcas y su relación con los nombres de dominio, de la notoriedad del signo pedido y el criterio del mejor derecho y buena fe, citando también las normas del Convenio de París.

Expresa que el agregado "Chile" del nombre de dominio en disputa, no puede ser considerado un elemento diferenciador, sino que contribuye a que se produzca una mayor confusión en el público de Internet.

Que el propósito de los nombres de dominio es identificar adecuadamente a su titular y lógicamente, con sus productos y/o servicios que transa en el mercado "virtual" de Internet y que si se le otorgara el nombre de dominio en conflicto al primer solicitante, los usuarios de Internet se encontrarán con información de otra entidad, lo que se traduciría en un perjuicio irreparable.

Concluye expresando que a la luz de lo expuesto, tiene mejor derecho que el primer solicitante sobre el nombre de dominio en disputa

CUARTO: Que sólo la parte del segundo solicitante rindió prueba y para acreditar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario, los siguientes documentos: 1) Copias impresas del sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la marca inscrita a su nombre: "Aquafor", registro 701.979, clase 6 y 2) Copias impresas del sitio web de Nic Chile de los nombres de dominio inscritos a su nombre: aquafor.cl y acuafor.cl.

QUINTO: Que según consta de la prueba rendida, el segundo solicitante, la sociedad Acmanet S.A., tiene registrada a su nombre en Chile, la marca "Aquafor", cuyas respectiva solicitudes fue presentada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile. Además, tiene inscritos a su nombre ante Nic Chile los nombres de dominio: aquafor.cl y acuafor.cl, también inscritos con anterioridad a la fecha de su solicitud del primer solicitante ante Nic Chile.

SEXTO: Que la denominación "aquaforchile" de acuerdo a los antecedentes de autos, se identifica plenamente y es asociada con la empresa de la parte del segundo solicitante; que es cuasi-identica a su marca comercial y nombres de dominio y además su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante.

SEPTIMO: Que el primer solicitante no compareció durante el juicio, ni rindió prueba alguna que acreditara el uso por su parte del nombre de dominio en disputa "aquaforchile.cl".

OCTAVO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno de los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "aquaforchile.cl".

NOVENO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "aquaforchile.cl".

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

- I.- Que se asigna el nombre de dominio "aquaforchile.cl" al segundo solicitante esto es a la sociedad Acmanet S.A.
- II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio "aquaforchile.cl" del primer solicitante operaciones (Juan Carlos Breit Wolf).
- III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución por correo electrónico para los fines correspondientes. —

Déjese copia simple de las principales piezas en poder de este Tribunal Arbitral.

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 70 - 2006.