En Santiago de Chile a 25 de septiembre de 2006.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO6321 de fecha 19 de junio de 2006 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "arcgis.cl", designación que acepté con fecha 19 de junio de 2006, 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 Fernando José Varas Bustamante, Rut 9.099.873-0, con domicilio en ésta ciudad, Sucre 2589 oficina 103 de la comuna de Ñuñoa, correo electrónico varasarquitecto@yahoo.es; 2) Environmental Systems Research Institute, rut 78.135.010-9, representada por Asesorías Inmobiliarias y Legales Limitada, y en autos por los abogados doña Militza Marinkovic Gutiérrez y don Rodrigo Marré Grez y por la estudiante habilitada de derecho doña Mercedes Valdivieso Prado, con domicilio en esta ciudad, Nueva Tajamar 481 Torre Norte piso 21 de la comuna de Las Condes, correo electrónico erika.birkner@bakernet.com y mercedes.vandivieso@bakernet.com.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 15 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 inasistencia de don Fernando José Varas Bustamante, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 16 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Fernando José Varas Bustamante.

Don Fernando José Varas Bustamante no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de Environmental Systems Research Institute, Inc.

Consta a fojas 63 y siguientes que doña Militza Marinkovic Gutiérrez en representación de Environmental Systems Research Institute, Inc. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos en que don Fernando José Varas Bustamante ha actuado con mala fe, toda vez que ha solicitado la inscripción del nombre de dominio en disputa así como de otros nombres de dominio que se conforman en torno a las marcas registradas por su representada, con la clara intención de lucrar con los mismos. Explica que el contacto que esta parte tuvo con el señor Varas, fue para solicitarle la transferencia del nombre de dominio "esri.cl", ofreciéndole una suma que correspondiera al reembolso de los gastos incurridos, esto es US$ 500, pero el señor Varas respondió solicitando la desmesurada suma de US$ 8.000, sólo por el nombre de dominio "esri.cl", y les informó que era propietario de los nombres de dominio "esrichile.cl" y "arcgis.cl", por los que señalaba deseaba negociar una suma aún mayor a la solicitada por "esri.cl". Copia de los emails que se intercambiaron se acompañan, dichos intercambios de emails se mantuvieron con el señor Varas entre el 24 de Febrero de 2006 y durante el mes de Marzo de 2006, recibiendo la contraoferta del señor Varas el

día 27 de Marzo de 2006, pocos días después de que presentara la solicitud de inscripción del nombre de dominio "arcgis.cl", el día 16 de Marzo de 2006. Lo anterior deja en evidencia la mala fe con que el señor Varas actuó al solicitar la inscripción del nombre de dominio en disputa, toda vez que, lo hizo una vez que se enteró de que sus representados estaban interesados en recuperar su nombre de dominio "esri.cl". Señala que resultaría inaceptable que el nombre de dominio en disputa se le concediera a la contraparte, toda vez que se estaría avalando una conducta notoriamente contraria a la ética mercantil, y reprochable tanto desde el punto de vista del respeto de los principios de la libre competencia, como desde el punto de vista de la moral humana. Por otra parte fundamenta que Environmental Systems Research Institute, Inc., es titular de la marca "ARCGIS", en diversos países del mundo, como por ejemplo Estados Unidos de América y Benelux (unión económica entre Bélgica, los Países bajos y Luxemburgo), todo lo cual no podía ser desconocido por la contraparte. Lo que queda demostrado, indica, por el hecho de que tan pronto como fue contactado en relación con el nombre de dominio "esri.cl", procedió a solicitar los nombres de dominio "esrichile.cl" y "arcgis.cl", los que corresponden a reconocidas marcas de sus representados, lo que, además, es un claro intento por impedir que sus representados puedan obtener el registro de sus nombres de dominio en Chile. Asimismo es titular de numerosas solicitudes de marca "ARCGIS" en Chile, tales son: Solicitud N°721.178, de marca "ARCGIS", clase 42, Solicitud N° 721.188, de marca "ARCGIS", clase 41, Solicitud N° 721.189, de marca "ARCGIS", clase 35, Solicitud N° 721.176, de marca "ARCGIS", clase 16, Solicitud N° 721.177, de marca "ARCGIS", clase 9. Señala que su representada se ha hecho famosa en el mercado mundial a través de sus marcas "ARCGIS", siendo ampliamente reconocida en diversos países del mundo. Asimismo, fundamenta que su representada es propietaria de los nombres de dominio "arcgis.com", y "arcgis.net", y según su criterio es imposible una coexistencia entre las marcas y nombres de dominio de los que su representada es titular sin desviar a los usuarios que legítimamente quieren acceder al sitio de su cliente, puesto que esta situación sin duda llevará a confusión a los usuarios. En efecto, señala que la

solicitud de autos es muy idéntica a las marcas pertenecientes a su mandante, por lo que el usuario de Internet lógicamente pensará que se trata de un nombre de dominio a través del cual su representada ofrece sus productos en Chile. Es así, como lógica e inevitablemente se producirá confusión en el usuario de Internet, ya que éste pensará que este nuevo dominio pertenece al mismo dueño de las marcas que ya conoce y de los nombres de dominio "arcgis.com" y "arcgis.net". Asimismo, señala que los usuarios creerán que el dominio en conflicto corresponde a la especie, por medio de la cual provee información acerca de los productos y servicios ofrecidos por sus representados a través de su marca "ARCGIS", en Chile. Lo anterior permite suponer que, si su mandante tiene registrado un dominio general, como es "arcgis.com", para proveer de información u ofrecer servicios, cualquier nombre de dominio más específico que contenga dicha expresión también pertenecerá, probablemente, al mismo propietario, especialmente si se considera que los nombres de dominio en conflicto son idénticos, por lo que queda claro que la solicitud en conflicto no es capaz de diferenciarse con los nombre de dominio y marcas comerciales de su representada. Por otra parte en relación al principio conocido internacionalmente como el "first to file system" o "first come, first served", señala que este principio cede ante aquel solicitante que, sin ser el primero en solicitar la inscripción de un nombre de dominio en disputa, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre la misma, pero también cede cuando el primer solicitante ha actuado con evidente mala fe en la inscripción de un nombre de dominio determinado. De este modo, es menester determinar la verdadera procedencia de dicho principio, teniendo en consideración todo lo señalado y comprobado anteriormente, respecto de la mala fe con que actuó don Fernando José Varas Bustamante, al solicitar la inscripción del nombre de dominio en disputa. En efecto, en este caso no parece procedente una aplicación simplista del principio "first come, first served", toda vez que, como ha sido comprobado, la intención con que actuó el señor Varas, tanto durante los intercambios de emails relacionados con el intento de adquisición del nombre de dominio "esri.cl", como posteriormente, denota una evidente mala fe de su parte al solicitar la inscripción del

nombre de dominio en disputa y otros nombres de dominio que se construyen en torno a las marcas registradas de su mandante, lo que no puede ser avalado otorgándole la titularidad del nombre de dominio “arcgis.cl” al primer solicitante. Señala que su representada, a pesar de ser segundo solicitante, funda su mejor derecho en la titularidad de una serie de registros marcarios y nombres de dominio, que se basan en la expresión ARCGIS, para distinguir una amplia gama de productos y servicios, y en la fama y notoriedad que su mandante ha alcanzado en el mercado internacional a través de los mismos, lo cual es el resultado del esfuerzo y trabajo de años por parte de su mandante. Explica que su representada tiene registrado el nombre de dominio “arcgis.com” que es igual a sus marcas comerciales ampliamente conocidas en el mercado internacional, lo que hace improcedente la pretensión del primer solicitante en obtener el registro del nombre de dominio “arcgis.cl”, ya que se estaría infringiendo claramente la titularidad de las marcas y nombres de dominio de su mandante. Señala que debe tenerse presente el delicado tema de la dilución marcaria, en cuanto que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria, conceptualmente idéntica a las marcas de su representada, que identifique determinados servicios o productos que no correspondan a Environmental Systems Research Institute, Inc., indudablemente se empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado al signo registrado por su mandante en diversos países del mundo. Esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a Derecho, ya que se está afectando el derecho de propiedad que su representado tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal. Lo anterior se traduce en un atentado a la "identidad comercial", concepto que es reconocido como uno de los más importantes de la empresa y, por lo tanto, exige la máxima protección jurídica. El otorgamiento del signo en conflicto a la contraria generaría todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial del nombre de dominio en cuestión y todo este capital de posicionamiento honestamente adquirido en virtud de un trabajo serio y profesional se diluiría, dando lugar, como ya señalamos anteriormente, a confusiones dado que Environmental Systems

Research Institute, Inc. no podría amparar y proyectar sus productos y servicios del mundo real al mundo virtual. De esta manera, si se permite el registro de dicho nombre a favor del solicitante, esto afectaría directamente los intereses de su representada y lo que es más grave, avalaría un aprovechamiento injusto e ilegal por la contraparte del prestigio y fama que actualmente goza su mandante en el mercado internacional. Además, el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado "virtual" de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de las marcas es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "real". Por tanto, si el nombre de dominio "arcgis.cl" se le adjudicara a la contraparte, sucederá que los usuarios de Internet al ingresar al sitio de "arcgis.cl" se encontrarán con otro tipo de información que no estaría avalada por la experiencia y seriedad de su mandante, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable en la imagen y reputación de su representado, produciendo confusión en los usuarios de Internet. Sobre esto último, cabe señalar que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres y marcas que le son familiares. En conclusión, no existe ningún elemento que justifique que el nombre de dominio “arcgis.cl” sea adjudicado a la contraparte, por cuanto ha quedado demostrado que este nombre de dominio es idéntico a otros nombres de dominio de su representada y a sus marcas comerciales, lo que producirá sin duda el desvío de los usuarios de las páginas web de su mandante a una página que no es de su propiedad y la dilución de las marcas de su mandante. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Copia de la impresión de los emails que se intercambiaron con el señor Varas, respecto a la adquisición del nombre de dominio “esri.cl”; Copias simples de los registros de la marca “ARCGIS”, a nombre de su representada, en los siguientes países: Estados Unidos de América, certificado de registro Nº 2,700,163, clases 9, 16, de fecha 25 de Marzo de 2003, Benelux, certificado de registro N° 0783561, clase 9, de fecha 15 de Diciembre de 2005; Copia de la impresión

de la pagina web de NIC Chile, que da cuenta la solicitud de inscripción del nombre de dominio “arcgis.cl”, por parte del señor Fernando José Varas Bustamante, realizada con fecha 16 de Marzo de 2006; Copia de la impresión de la base de datos de Register.com, que da cuenta de la titularidad de su representada de los nombres de dominio “arcgis.com”, “arcgis.net”, “arcgis.org”, “arcgis.biz” y “esri.info”; Impresión de la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, que da cuenta de la titularidad de su representada de las siguientes solicitudes de marca: Solicitud N°721.178, de marca “ARCGIS”, clase 42, Solicitud N° 721.188, de marca “ARCGIS”, clase 41, Solicitud N° 721.189, de marca “ARCGIS”, clase 35, Solicitud N° 721.176, de marca “ARCGIS”, clase 16, y Solicitud N° 721.177, de marca “ARCGIS”, clase 9.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Fernando José Varas Bustamante.

Don Fernando José Varas Bustamante no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por Environmental Systems Research Institute, Inc.-

1.6.2 Respuesta de Environmental Systems Research Institute, Inc.

Environmental Systems Research Institute, Inc. no evacuó respuesta alguna ya que don Fernando José Varas Bustamante no expuso planteamientos.

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

A fojas 67 de autos, con fecha 30 de agosto de2006 encontrándose vencido la etapa de respuestas y 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 Fernando José Varas Bustamante con fecha 16 de marzo de 2006 solicitó el nombre de dominio “arcgis.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Environmental Systems Research Institute, Inc. lo solicitó con fecha 27 de marzo de 2006.-

II.2 Que don Fernando José Varas Bustamante no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por Environmental Systems Research Institute, Inc.

II.3 Que Environmental Systems Research Institute, Inc. fundamentó su mejor derecho en que don Fernando José Varas Bustamante ha actuado con mala fe, toda vez que ha solicitado la inscripción del nombre de dominio en disputa así como de otros nombres de dominio que se conforman en torno a las marcas registradas por su parte, con la clara intención de lucrar con los mismos. Además fundamenta que es titular de la marca “ARCGIS”, en diversos países del mundo, y es titular de numerosas solicitudes de la misma marca en Chile, y que se ha hecho famosa en el mercado mundial a través de sus marcas, siendo ampliamente reconocida en diversos países del mundo. Asimismo, fundamenta que su representada es propietaria de los nombres de dominio “arcgis.com” y “arcgis.net”. Que se producirá confusión en el usuario de Internet, ya que éste pensará que este nuevo dominio pertenece al mismo dueño de las marcas que ya conoce y de los nombres de dominio señalados. Por otra parte solicita la no aplicación del principio "first to file system" o "first come, first served" en mérito de los antecedentes antes señalados que acreditan un mejor derecho de su parte. Además fundamenta que en el caso que se otorgara el registro a la contraparte, se producirá error o confusión en usuarios de Internet, respecto del origen de los servicios y productos que el nombre de dominio en disputa efectivamente entregue al usuario.

II.4 Que debe considerarse además se encuentra acreditado en autos, que Environmental Systems Research Institute, Inc. es titular de varios registros marcarios de la denominación "ARCGIS" en diversos países del mundo, y que en nuestro país ha solicitado el registro de la misma marca. Que debe considerarse que la marca registrada por el segundo solicitante, "ARCGIS", es idéntica al nombre de dominio en disputa.

II.5 Además de lo anterior debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, se trata de una marca notoria y famosa, de manera que de otorgársele el nombre de dominio "arcgis.cl", idéntico a la marca "ARCGIS", a quien no es titular de dicha marca, se produciría la denominada "dilución marcaria" y además confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen.

II.6 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que Environmental Systems Research Institute, Inc. acreditó que es titular de los nombres de dominio "arcgis.com", y "arcgis.net", de manera que si se le asigna el nombre de dominio "arcgis.cl" al primer solicitante, efectivamente podría producirse una confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.

II.7 Finalmente, debe considerarse que don Fernando José Varas Bustamante no tiene interés en el nombre de dominio en disputa en razón de que no realizó planteamiento alguno para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa ni contra argumentó los planteamientos de Environmental Systems Research Institute, Inc. ni objetó los documentos acompañados al proceso.

II.8 Atendido lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio "arcgis.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por la Environmental Systems Research Institute, Inc.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “arcgis.cl” a Environmental Systems Research Institute, Inc.

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.