ASL.CL

Santiago, 15 de abril del año 2009.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 16 de Junio de 2008 fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF09048/2008, denominada "Arbitraje dominio asl.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación fue notificada al Juez Arbitro por carta y vía e-mail con fecha 16 de Junio de 2008. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 17 de Junio de 2008 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día martes 1º de Julio de 2008, a las 11:30 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan a fs. 7 y a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **INVERSIONES ALTOZANO LTDA**, RUT: 76.815.790 - 1, domiciliado en General Holley 2363, Providencia, Santiago, Teléfono: 4340850, quien ha tenido el carácter de demandado; y **ABRAHAM SENERMAN LAMAS REP. SARGENT & KRAHN, (ABRAHAM SENERMAN LAMAS)**, RUT: 03.460.790 - 7, representada por los abogados Matías Somarriva Labra, Eduardo Lobos Vajovic y la egresada de derecho doña Claudia María Méndez Massardo, todos domiciliados en Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, ciudad de Santiago, Email: cadmin@weekmark.cl, sseguel@weekmark.cl, lvergara@sargent.cl, cmendez@sargent.cl, elobos@sargent.cl; y sargent@sargent.cl Teléfono: 3683500, quien ha tenido el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 1º de Julio de 2008, siendo las 11:30 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del apoderado del primer solicitante Inversiones Altozano Ltda., don Jorge Sprenger, y del apoderado del segundo solicitante don Abraham Senerman Lamas, doña Claudia Méndez Messardo, y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. Se llamó a las partes a conciliación sin que se produjera, y se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente a las partes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 18 a fs. 23 del expediente arbitral.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 24 a fs. 30 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que don Abraham Senerman Lamas Rep. Sargent & Krahn, representada por don Matías Somarriva Labra, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago, dedujo en contra de Inversiones Altozano Ltda., con el objeto que la asignación del nombre de dominio “asl.cl” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

- El actor en su demanda como antecedente de hecho, relata una breve historia de Abraham Senerman Lamas y ASL SENCORP, en ella menciona que su representado es uno de los arquitectos y empresarios más prestigiosos de nuestro país, levantando su primer edificio en 1962, estimándose que ha edificado más de un millón de metros cuadrados. En la mayoría de los proyectos inmobiliarios de Abraham Senerman Lamas se han desarrollado a través de ASL SENCORP, compañía de la cual es presidente y consideradas como una de las principales inmobiliarias de Chile en el desarrollo de edificios de oficinas. ASL SENCORP, en el centro financiero de Santiago, en el sector de El Bosque, ha levantado diversas torres como los edificios de las Industrias y del Pacífico, las Torres de Vitacura y el Edificio Costanera Norte. Recientemente ASL SENCORP se asoció con el grupo Bethia para desarrollar la Inmobiliaria Titanium, ambos con el 50% de la propiedad. Además se ha anunciado una inversión de 500 millones de dólares para desarrollar en el sector de Las Salinas en Viña del Mar, como también en el Perú y su intención transar acciones en la Bolsa de Santiago a partir del 2009.

- En cuanto a los registros marcarios de Abraham Senerman Lamas, el actor menciona que se encuentra registrado ASL, denominativa, para distinguir servicios en clase 36, 37 y 42.

- Por otra parte, indica el demandante que los usuarios de Internet ingresan a los sitios mediante nombres que les son familiares. Pudiendo un usuario asociar inmediatamente el nombre de dominio "ASL.CL" a una página que diga relación con los servicios ofrecidos por su representado y ASL SENCORP. El actor para argumentar sus dichos señala que es titular, a través de la compañía ASL SENCORP, del nombre de dominio ASLSENCORP.CL

- Ahora, en cuanto a la vinculación entre el nombre de dominio solicitado ASL.CL y la marca inscrita de su representado, compara el actor ésta última con el nombre de dominio en disputa, comprobándose a juicio del actor, que es idéntico a las marcas de manera que la posibilidad de confusión que existiría para los usuarios de Internet es simplemente evidente.

- Asimismo, considerando la forma, fama, notoriedad de la marca y su amplia presencia en Internet, el usuario de la red Internet será inducido a error en el caso de que se le asignara el nombre de dominio en disputa a un tercero, toda vez que al acceder a dicho sitio esperará encontrar información relativa a los servicios que presta el actor bajo el signo "ASL".

- Dado, el prestigio de los servicios inmobiliarios identificados por la voz "ASL" hace que sea imposible dejar de relacionar el signo "ASL" con el actor y ASL SENCORP. En este sentido es tal la fama, notoriedad y proyección al término "ASL" sólo basta con revisar la búsqueda de la expresión "ASL SENCORP" en el conocido sitio de Internet www.wikipedia.org.

- En relación con la efectiva utilización de la expresión "ASL" en Internet, destaca que su representado y ASL SENCORP se han dado a conocer, tanto en el mercado formal como en el mercado virtual, por el signo "ASL". En este orden de cosas la copia del sitio de Internet WWW.ASLSENCORP.CL, demostraría su amplia presencia en Internet mediante la voz "ASL", como asimismo, la vinculación que tiene con dicha expresión.

- A mayor abundamiento, basta realizar una búsqueda de la expresión "ASL" en el buscador www.google.cl siendo su segunda búsqueda correspondiente a su representado.

- La marca registrada por el actor "ASL" en servicios de clase 36, específicamente menciona en su cobertura que los servicios señalados serán proporcionados entre otros por "World Wide Web". Es decir, su misma cobertura está relacionada con la identificación dentro de Internet, por lo que con mayor razón argumenta el actor, el presente nombre de dominio debe asignado a su favor.

- El demandante, esgrime como argumento para su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa se demuestra también considerando que la expresión "ASL" es idéntica al elemento principal de la razón social de su compañía ASL SENCORP.

- A lo anterior se suma, que el actor es titular de un nombre de dominio similar al dominio en disputa ASLSENCORP.CL. Induciendo a una evidente confusión a los usuarios de Internet, en el sentido que lógica, razonable y necesariamente el público asociará dicho sitio con los servicios ofrecidos al público por el actor y ASL SENCORP. En efecto, el dominio materia de autos es idéntico a las marcas comerciales del actor "ASL", como también, presenta una semejanza determinante con su nombre de dominio.

- Finalmente, en el caso que no se rechazara la solicitud de la contraria, se permitiría que un tercero haga uso de las marcas famosas y notorias, debidamente registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial, las cuales no sólo sirven para distinguir los productos que el actor ofrece, sino que además, "ASL" corresponde a la expresión por la cual ha sido reconocida en el mercado desde sus orígenes, tal como se ha señalado precedentemente. Quedando en evidencia la posibilidad de confusión cierta que existe entre el dominio en disputa y la razón social de la empresa del demandante, sus marcas comerciales registradas y el nombre de dominio relacionado.

- En cuanto a los argumentos de derecho, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc., llevando implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, UNIVERSIDAD DE CHILE, JUMBO o FIAT, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

- A juicio del actor, de acuerdo al derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

- Es así como los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Finalmente, se puede agregar que han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos y fortaleciéndose así la marca.

- En razón de lo anterior, el demandante señala en su demanda, que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Así cuenta con varios registros marcarios para el signo "ASL", idéntico al nombre de dominio en disputa.

- A mayor abundamiento, cabe tener presente que con fecha 1º de Enero del año 2000 entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"), la cual reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. Por su parte, el actor agrega que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

- Que, los criterios anteriormente mencionados, a juicio de la demandante, han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile.

- En primer lugar el actor, señala respecto al "criterio de la Creación Intelectual del Signo Pedido" que quien ha creado una denominación, en este caso los servicios inmobiliarios identificados con el signo "ASL", pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, toda vez que pese a las cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, siendo el nombre uno de sus activos más importantes. Para lo cual, el actor hace presente que la sigla ASL corresponde a las iniciales de ABRAHAM SENERMAN LAMAS.

- En segundo lugar, sobre el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, el actor argumenta que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido a los mismos, fama, notoriedad y prestigio. Este criterio, indica cuando una marca alcanza los caracteres de fama, notoriedad y prestigio su campo de protección debe ampliarse, para evitar confusiones en el mercado y un aprovechamiento de ella por parte de terceros, para lo cual el actor se apoya en lo establecido en el Convenio de París. Concluyendo con este criterio, tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio "ASL.CL", debido a que el signo "ASL" fue creado por el actor y ha le ha otorgado fama y prestigio.

- En segundo lugar, sobre el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, el actor argumenta que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio. Este criterio, indica cuando una marca alcanza los caracteres de fama, notoriedad y prestigio su campo de protección debe ampliarse, para evitar confusiones en el mercado y un aprovechamiento de ella por parte de terceros, para lo cual el actor se apoya en lo establecido en el Convenio de París. Concluyendo con este criterio, tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio "ASL.CL", debido a que el signo "ASL" fue creado por el actor y le ha otorgado fama y prestigio.

- Para fundamentar el criterio precedente, cita el actor artículo 6 Bis del Convenio de París establece que: "*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*." Implicando que las marcas famosas y notorias, como es el caso de las marcas del actor correspondientes a la expresión "ASL", han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

- Asimismo, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, el público asociaría dicho nombre al actor, incurriendo en error y confusión.

- El actor, cita el artículo 10 bis del mismo Tratado Internacional, sobre competencia desleal, concluyendo con ello la evidente confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con el actor y que es idéntico a la marca notoria y famosa de la que es titular el demandante.

- Finalmente, cita el artículo 8° del Convenio de P arís el cual establece que: "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio". Esto es quiere decir que los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio. Pues bien, "ASL" constituye el nombre comercial, imagen corporativa y "goodwill" de ASL SENCORP para lo cual se han invertido cuantiosos recursos, humanos y económicos, tanto en Chile como en el extranjero, y en consecuencia debe gozar de protección. Los artículos señalados del Convenio de París recién citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley.

- En tercer lugar, cita el actor el Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, el cual se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. El actor tiene registrada la marca "ASL", la cual siendo idéntica al dominio en conflicto y ofrece bajo dicho signo los servicios del mismo nombre desde hace bastante tiempo.

- En cuarto lugar, el criterio de la Identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, el actor hace presente que es titular de la marca famosa y notoria "ASL", la cual es idéntica al nombre de dominio en cuestión. Más aún, dicha marca distingue una clase de servicios inmobiliarios. Este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl": "*El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo..".*

- Finalmente el actor concluye que de acuerdo a lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de numerosos registros marcarios en Chile, la fama y notoriedad de estas, la vinculación de esa marca con los servicios que ofrece el actor, como también la titularidad de un nombres de dominio relacionado, considera que es el titular de un mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que se le conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "ASL". Teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta de la asignación del dominio "ASL.CL" a la demandada de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile.

I.4.2.- Resoluciones y traslado: A fs. 61 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado de la misma por el término de diez días hábiles; teniéndose por acompañados los documentos probatorios, con citación por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 62 y a fs. 63 de autos.

I.4.3.- Contestación de la demanda: De fs. 64 a fs. 75 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, Juan Enrique Puga Valdés, en representación de Inversiones Altozano Ltda., solicita se le otorgue el nombre de dominio "asl.cl", conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes:

- En cuanto a los antecedentes de hecho, el demandado informa respecto a la historia de la compañía "ASL LTDA." o "Asesoría en Sistemas Limitada", hoy "ASL S.A.", fue creada en el año 1997, siendo su giro principal la oferta de productos y servicios en todas las áreas de la informática, contando con la mayor base de datos del mercado y la más avanzada tecnología de selección, lo que permite a sus clientes enfrentar sus proyectos con agilidad, seguridad y eficiencia.

- El demandado hace presente que “ASL S.A.” distribuye hardware, suministros, así como partes y piezas de computadores de las más importantes marcas del mercado. Así las cosas, esta importante empresa realiza y ofrece: (a) Insumos para la oficina, como son papel, tintas de impresora, tonner, CD y Discos Zip entre otros; (b) Computadores para estaciones de trabajo, portátiles, servidores, impresoras, monitores y periféricos en general como son módems externos, tarjetas de red, scanners y máquinas fotográficas digitales, entre otros. Para mejorar su servicio, ASL incluso cuenta con un sistema de cotización en línea a través del sitio Web www.asl.cl para sus clientes; (c) Diseño de proyectos de instalación de hardware, redes, configuración de intranet y correos electrónicos; (d) Gestión y administración de proyectos de Internet. Dependiendo de las necesidades del cliente ofrece hosting a bajo costo en sus propios servidores o la subcontratación de empresas especialistas con las que mantiene convenios. El servicio entregado incluye respaldo de los sistemas, administración remota, extensiones FrontPage, correo y FTP, bases de datos y desarrollo permanente de la aplicación; (e) Todo tipo de soluciones para la red: administración de contenidos, sitios para comercio electrónico, portales temáticos y sitios corporativos, entre otros; (f) Software escrito en ASP y bases de datos SQL, lo que permite a oficinas de distintos tamaños manejar las comunicaciones y agendas de toda la empresa; (g) Para empresas que requieran administrar sus propios proyectos informáticos, ASL ofrece el personal necesario, incluido el Jefe de Proyecto, equipamiento y, cuando es necesario, espacio físico para desarrollarlo. Para su desarrollo se utilizan las modalidades CMM e ISO-9000.

- Es así como en el año 2001 don Jorge Sprenger se asoció con ASL y crearon varias filiales, todas las cuales utilizaban en su razón social la expresión ASL, a la cual se les agregaba una palabra que hace referencia al rubro específico de cada una de ellas. Lo anterior, con el objeto de distinguirlas fácilmente una de las otras y a la vez dar clara noticia de su vinculación con la sociedad originaria: ASL S.A. Así por ejemplo nacieron las siguientes sociedades: ASL Equipos S.A., RUT Nº 96.952.860-6, cuyo giro era la venta de hardware; ASL Outsourcing S.A., RUT Nº 96.952.870-3, cuyo giro era la externalización de servicios informáticos; ASL Sistemas S.A., Rut Nº 96.952.880-0, cuyo giro era la fábrica de software; ASL Mantenciones S.A., Rut Nº 96.952.890-8, cuyo giro era la instalación de redes. A juicio del demandado, ASL S.A., más que una sociedad, constituye un grupo empresarial, cuyo nombre y signo distintivo es precisamente la expresión ASL.

- El demandado, señala que el año 2001, ASL registró a su nombre, el nombre de dominio ASL.CL. construyéndose un sitio Web en donde cada una de las sociedades filiales de ASL ofrece al público, hasta el día de hoy, sus servicios y productos. También en base a dicho nombre de dominio se ideó un sistema de información a través del cual los interesados en postular a ASL Outsourcing S.A. registran sus datos personales e ingresan sus currículum vitae. Asimismo, a los clientes de ASL se les ha asignado un nombre de usuario y contraseña, de manera que pueden ingresar a dicha base de datos y elegir entre dichos currículums. Para lograr que dicho sistema funcione en forma eficiente, se incorporó un complejo software que habilita los accesos mediante el envío de correos electrónicos.

- Con posterioridad, durante el año 2003, ASL Outsourcing y ASL Mantenciones fueron adquiridas por otra sociedad perteneciente a Jorge Sprenger y su socio Carlos Browne, sociedad dedicada a la construcción de software para el sector financiero, especialmente Mesas de Dinero. ASL Outsourcing siempre continuó utilizando el dominio ASL.CL, dándose a conocer a través de él, manteniendo la relación con sus clientes y los profesionales del sector informático mediante el mismo. Ya entonces más de 1.000 personas dedicadas al rubro informático habían dejado sus antecedentes. Actualmente son más de 6.000.

- En lo que respecta a las renovaciones del nombre de dominio ASL.CL las ha continuado realizando la empresa originaria ASL S.A. pero en el año 2007, por un error involuntario en el control del registro del nombre de dominio ASL.CL, ASL S.A. no pagó su renovación. Como consecuencia de lo anterior, NIC Chile la eliminó. Don Jorge Sprenger se dio cuenta de lo ocurrido y volvió a registrar el nombre de dominio al día siguiente de su eliminación, en la noche. En dicha oportunidad lo inscribió a nombre de de Inversiones Altozano Ltda., sociedad relacionada con ASL S.A. y sus filiales, porque era la única de la cual sabía el número de RUT. Fue entonces que, unos días después de lo ocurrido, el Segundo Solicitante solicitó el nombre para sí.

- De lo expuesto, a juicio del demandado durante años ASL y sus filiales se han dado a conocer al mercado y desde entonces han mantenido inscrito y utilizando en forma interrumpida el nombre de dominio ASL.CL. Como hemos señalado y como aparece de la revisión de dicha página Web, ésta es utilizada no sólo como una herramienta publicitaria, sino como una verdadera oficina virtual que permite a la compañía administrar en línea sus bases de datos y la relación con sus clientes, lo que confiere gran agilidad y eficiencia a los servicios ofrecidos.

- Otro argumento utilizado por el demandado es la Buena fe en su solicitud de inscripción del dominio en disputa. Según lo expuesto en el Reglamento de Nic Chile para el funcionamiento de los nombres de dominio, la buena fe se traduce en que será responsabilidad exclusiva del solicitante el que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia y de la ética mercantil, y derechos válidamente adquiridos por terceros. Resulta especialmente evidente que ha obrado de buena fe, toda vez que a través de una empresa de su grupo ha sido titular del nombre de dominio en disputa durante aproximadamente 7 años, durante los cuales éste se ha estado utilizando en forma ininterrumpida para ofrecer productos y servicios al público consumidor, así como para relacionarse a través de éste con sus clientes, quienes pueden acceder a través de dicho dominio a las bases de datos y los profesionales que han ingresado sus currículum vitae en busca de oportunidades laborales.

- Es decir, Inversiones Altozano Ltda., empresa del grupo ASL, no ha hecho más que volver a solicitar el nombre de dominio que le ha sido asignado a su grupo económico durante los últimos 7 años y que durante todo ese tiempo ha utilizado ininterrumpidamente para distinguirse y ejercer su actividad comercial en la Web, por lo que resulta especialmente evidente en este caso que lo único que se pretende es una real y efectiva protección de sus intereses en orden al trabajo empresarial que ha realizado durante todos estos años junto con sus sociedades relacionadas.

- En cuanto, al principio “First come, first served” el solicitante que primero hubiese formulado su pretensión de inscripción sobre el nombre de dominio en disputa ante el correspondiente organismo de administración del sistema, tendría una preferencia en el sentido de que se le otorgue la inscripción del nombre de dominio en disputa, la aplicación de dicho principio puede significar una injusticia. Por lo mismo ha surgido y expandido, cada vez con más fuerza, la tesis que hoy se aplica, como regla general, del “mejor derecho”.

- En lo que respecta a esta última, se privilegia en la decisión de asignar un nombre de dominio en disputa entre dos o más partes, a la que logre acreditar gozar de un mejor derecho sobre éste y un interés real y serio. En caso de igualdad de derechos, se le asigna al Primer Solicitante.

- Fundamentando el demandado su mejor derecho expresa, que Inversiones Altozano Ltda. y su grupo empresarial ASL tiene un legítimo y concreto interés en la asignación del nombre de dominio “asl.cl”, esto por la existencia de una actividad comercial real y concreta amparada en el nombre de dominio en disputa a la que hemos hecho referencia a lo largo de esta presentación, la identificación que por más de 7 años han tenido en la Web a través del nombre de dominio “asl.cl” y el propio hecho de solicitar primero la asignación del nombre de dominio disputado en autos. Además de ser Inversiones Altozano Ltda. y su grupo empresarial ASL los legítimos creadores de la expresión “asl” en la Web. Es una expresión novedosa, que lleva un desarrollo comercial asociado de más de siete años, el cual debe ser considerado, valorado y respetado.

- Finalmente, en cuenta a las consideraciones de hecho invocadas por el demandado de autos, hace presente que el Segundo Solicitante no se da a conocer en la Web o fuera de ella a través de la expresión ASL. En efecto, utiliza la expresión ASLSENCORP, la cual constituye parte integrante del nombre de dominio a través del cual se identifica en la Web: aslsencorp.cl

- A mayor abundamiento de la búsqueda en google de la expresión ASL se confirma que jamás se utiliza para referirse a ASLSENCORP, sí en cambio para referirse al demandado, a cuyo sitio web ASL.CL se puede acceder por esta vía.

- Es así como la única relación del demandante con la expresión ASL serían unas marcas inscritas a su nombre. A este respecto el demandado destaca que dichas marcas fueron inscritas los años 2005 y 2006, con posterioridad a que ASL S.A., solicitara el nombre de dominio ASL.CL en el año 2001.

- El demandado, argumenta que el actor de autos solicita el nombre de dominio en disputa no para utilizarlo, sino que lo solicita para buscar una errada protección de sus marcas y nombres de dominio frente a un peligro que no existe. En efecto, la actividad de mi representada difiere totalmente a la del Segundo Solicitante y lo que es más, la expresión ASL, creada por ella, difiere totalmente de ASLSENCORP. Es así como no ve, el demandado, cómo el que Inversiones Altozano Ltda. y el grupo ASL detenten el nombre de dominio “asl.cl” podría afectar al Segundo Solicitante o a los propios

usuarios de Internet ya que las actividades desarrolladas por las partes del presente proceso son sustancialmente distintas y el nombre de dominio es lo suficientemente distintivo e independiente de cualquier expresión utilizada en el mercado por el Sr. Senerman.

- No obstante lo anterior, el demandado, indica que hay un perjuicio relevante para éste, la cual, como expresamos, ha utilizado el sitio www.asl.cl por más de 7 años, existiendo miles de profesionales que buscan prestar sus servicios a través de dicho sitio Web, sin dejar de mencionar la implementación se sistemas de usuarios y otros relacionados a los productos y servicios de ASL S.A. y el grupo económico al cual pertenece mi representada.

- En cuanto a los argumentos de derecho, el demandado señala que las creaciones del talento son propiedad de sus autores. Lo destacan las disposiciones del artículo 19, numero 25 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el artículo 583 del Código Civil, reconocen una especie de Propiedad sobre las obras del intelecto. Este último artículo es muy preciso al señalar que hay derecho de propiedad sobre las creaciones del intelecto.

- Es así como este tipo de propiedad está garantizado y amparado, no sólo a través de las Leyes y Reglamentaciones especiales que los regulan, sino que específicamente por nuestra Constitución Política que garantiza “asegura a todas las personas, la libertad de crear y de difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie por el lapso que señale la Ley”. De esta forma estas materias se encuentran reglamentadas tanto por la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, como por la Ley 19.039 sobre Privilegios Industriales y su Protección.

- Todo ello se ajusta con lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, citando al efecto el inciso 1º artículo 14 y el inciso 6º artículo 8º,

- Cita el demandado, el criterio del mejor derecho por el Uso Empresarial Legítimo, el cual señala que tiene mejor derecho respecto de un nombre de dominio quien efectivamente ofrece dichos productos o servicios.

- Además cita el criterio de la identidad, el cual señala que debe asignarse un nombre de dominio en conflicto a la persona cuyo nombre o derecho o interés legítimo sea idéntico o muy similar a dicho nombre de dominio.

I.4.4.- <u>Resolución</u> Por resolución de fecha 6 de Octubre y que rola a fs. 208 de autos, se proveyó el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la demanda y por acompañados los documentos probatorios, con citación. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 209 y a fs. 210 de autos.

I.5.- Prueba

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolución dictada con fecha 6 de Octubre de 2008, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "asl.cl".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según consta en los certificados de la empresa de correos que rolan a fs. 209 y a fs. 210 de autos.

I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante. La parte demandante acompañó con citación, en su escrito de demanda, los siguientes documentos probatorios no objetados por la contraria: **Uno.-** Registro Nº 734.312, "ASL", denominativa, para distinguir servicios en clase 36; **Dos.-** Registro Nº 760.486, "ASL", denominativa, para distinguir servicios en clase 42; **Tres.-** Registro Nº 735.914, "ASL", denominativa, para distinguir servicios en clase 37; **Cuatro.-** Impresión del sitio Web Nic Chile, del dominio inscrito aslsencorp.cl desde el año 2007; **Cinco.-** Copia simple del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de mayo de 2006; **Seis.-** Impresión del sitio de Internet www.wikipedia.org, en donde consta la historia de ASL SENCORP; **Siete.-** Impresiones del sitio de Internet WWW.ASLSENCORP.CL, en donde se aprecia la marca "ASL"; **Ocho.-** Impresión del resultado de la búsqueda de la expresión "ASL" en el sitio web www.google.cl.

I.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada acompañó, en su escrito de contestación, y en su escrito de fojas 211 de autos, los siguientes documentos probatorios no objetados por el demandante: **Uno.-** Impresiones de la página Web www.asl.cl, dándose a conocer en la web como ASL; **Dos.- I**mpresiones de la página web www.aslsencorp.cl, donde dicha compañía se presenta a sí misma como ASL SENCORP; **Tres.-**Declaración jurada de fecha 25 de Agosto del año 2008 de los Socios principales de ASL S.A. relativa a la calidad de empresa relacionada de Inversiones Altozano Ltda.; **Cuatro.-** Escritura en donde constan los poderes de don Carlos Browne Vargas y don Jorge Sprenger Sánchez para representar a Inversiones Altozano Limitada.; **Cinco.-** Diversos antecedentes relativos a ASL, folletería sobres, hojas de carta, tarjetas de presentación y carpeta; **Seis.-** Propuesta de proyecto de desarrollo de la aplicación de Evaluación de Riesgos "Gap 01 Evaluación Riesgo para Giros Superefectivo", por un monto aproximado de 3.500 UF; **Siete.-** Certificado de declaración de rentas de Internet; **Ocho.-** Cartola tributaria; **Nueve.-** Facturas desde el año 2002 hasta el año 2008; **Diez.-** Impresión de la página Weide Nic Chile donde se aprecia la solicitud del nombre de dominio desde el año 2001; **Once.-** Impresión de la página de Internet computrabajo.cl donde se publica una oferta de empleo por parte de ASL outsourcing, utilizándose como contacto la página web www.asl.cl; **Doce.-** Impresión de la página de Internet sinpega.cl donde la empresa ASL consultores ofrece contratar personal, menciona como forma de contacto la página web www.asl.cl; **Trece.-** Impresión de presentación donde se muestra el contenido al que accede un "postulante" que ingresa su curriculum vitae a la pagina web www.asl.cl; **Catorce.-** Impresión de presentación donde se muestra el contenido al que acceden los clientes de ASL al ingresar a la página web www.asl.cl; **Quince.-** Impresión de correos electrónicos internos, que utilizan la terminación @asl.cl; **Dieciséis.-** Declaración efectuada por don Carlos Browne vargas y don jorge Sprenger Sánchez, de fecha 27 de

Octubre del año 2007, en la cual declaran que: a) las empresas de nombre ASL e Inversiones Altozano Ltda. son todas empresas relacionadas; b) ASL S.A. ha sido titular del nombre de dominio en disputa por cerca de 6 años; c) las empresas ASL han utilizado durante todos estos años el nombre de dominio www.asl.cl, especialmente como plataforma que permite a postulantes buscar trabajo ingresando su curriculum vitae a la base de datos de la pagina web, y a las empresas clientes permite buscar personal calificado en el área computacional; Inversiones Altozano Ltda. solicitó la inscripción del nombre de dominio asl.cl en interés y con expresa autorización de sus empresas relacionadas de nombre ASL; **Diecisiete.-** Fotocopia de escritura pública del acta de sesión de directorio de ASL Outsourcing S.A., de la Notaría de Santiago de don René Benavente Cash, de fecha 14 de Junio de 2007, donde consta que su presidente es Jorge Sprenger y entre sus directores se cuentan Carlos Browne y Luis Ignacio López y que constan entre sus apoderados clase A los señores Jorge Sprenger y Carlos Browne; **Dieciocho.-** Fotocopia de escritura pública del acta de Primera Sesión de Directorio de Asesoría en Sistemas S.A.,- ASL S.A.- de la Notaría de Santiago de don René Benavente Cash, de fecha 14 de Junio de 2007, donde consta que su presidente es don Jorge Sprenger y su Gerente General es don Luis Ignacio López; **Diecinueve.-** Fotocopia de la inscripción de constitución de la sociedad "Asesoria en Sistemas Limitada", Fojas 6128 número 4807 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1997; **Veinte.-** Fotocopia del extracto de la sociedad "Asesoria en Sistemas Limitada"; **Veintiuno.-** Fotocopia de la protocolización de extracto de la sociedad "Asesoría en Sistemas Limitada"; **Veintidós.-** Fotocopia de la publicación del extracto de la sociedad "Asesoria en Sistemas Limitada" en el diario Oficial número 35.727 del día 27 de Marzo de 1997; **Veintitrés.-** Fotocopia de escritura pública de modificación social, "Inversiones Altozano Limitada" de fecha 5 de febrero del año 2008; **Veinticuatro.-** Fotocopia de informes comerciales emitidos por Dat@business en relación a don Carlos Browne y Jorge Sprenger, donde consta la relación existente entre las empresas Inversiones Altozano Limitada y Asesorías en Sistemas S.A.

I.5.4.- <u>Observaciones a la Prueba</u>

Las partes no formularon observaciones a la prueba rendida.

I.6.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u>

Por resolución de fecha 12 de Enero de 2009 y atendido al mérito de autos, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 219 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acredita la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 220 y fs. 221 de autos.

II.- PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO.- Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio "asl.cl".

SEGUNDO.- Que en este proceso arbitral, ABRAHAM SENERMAN LAMAS REP. SARGENT & KRAHN, (ABRAHAM SENERMAN LAMAS) ha tenido el carácter de parte demandante y INVERSIONES ALTOZANO LTDA, ha tenido el carácter de parte demandada. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO.- Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, que: **1º** Que, el actor es titular de diversos registros marcarios para el signo ASL, para distinguir servicios en clase 36, 37 y 42; **2º** Que, los usuarios de Internet ingresan a los sitios mediante nombres que les son familiares. Pudiendo un usuario asociar inmediatamente el nombre de dominio "ASL.CL**"** a una página que diga relación con los servicios ofrecidos por su representado y ASL SENCORP. El actor para argumentar sus dichos señala que es titular, a través de la compañía ASL SENCORP, del nombre de dominio ASLSENCORP.CL; **3º** Que, la vinculación entre el nombre de dominio solicitado ASL.CL y su marca inscrita, es idéntica a las marcas de manera que la posibilidad de confusión para los usuarios de Internet es simplemente evidente; **4º** Que, considerando la forma, fama, notoriedad de la marca y su amplia presencia en Internet, el usuario de la red será inducido a error en el caso de que se le asignara el nombre de dominio en disputa a un tercero, toda vez que al acceder a dicho sitio esperará encontrar información relativa a los servicios que presta el actor bajo el signo "ASL"; **5º** Que, el prestigio de los servicios inmobiliarios identificados por la voz "ASL" hace que sea imposible dejar de relacionar el signo "ASL" con el actor y ASL SENCORP. En este sentido es tal la fama, notoriedad y proyección al término "ASL" sólo basta con revisar la búsqueda de la expresión "ASL SENCORP" en el conocido sitio de Internet www.wikipedia.org; **6º** Que, la efectiva utilización de la expresión "ASL" en Internet, destaca el actor que Abraham Senerman Lamas y ASL SENCORP se han dado a conocer, tanto en el mercado formal y en el virtual, por el signo "ASL". Bastando realizar una búsqueda de la expresión "ASL" en el buscador www.google.cl siendo su segunda búsqueda correspondiente a su representado; **7º** Que, la marca registrada "ASL" para servicios de clase 36, específicamente menciona en su cobertura que los servicios señalados serán proporcionados entre otros por "World Wide Web". Es decir, su misma cobertura está relacionada con la identificación dentro de Internet; **8º** Que, su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa se demostraría también considerando que la expresión "ASL" es idéntica al elemento principal de la razón social de su compañía ASL SENCORP; **9º** Que, el actor es titular de un nombre de dominio similar al dominio en disputa ASLSENCORP.CL. Induciendo a una evidente confusión a los usuarios de Internet, en el sentido que lógica, razonable y necesariamente el público

asociará dicho sitio con los servicios ofrecidos al público por el actor y ASL SENCORP. En efecto, el dominio materia de autos es idéntico a las marcas comerciales del actor “ASL”, como también, presenta una semejanza determinante con su nombre de dominio; **10º** Que, en el caso que no se rechazara la solicitud de la contraria, se permitiría que un tercero haga uso de sus las marcas famosas y notorias, debidamente registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial, las cuales no sólo sirven para distinguir los productos que el actor ofrece, sino que además, “ASL” corresponde a la expresión por la cual ha sido reconocido en el mercado desde sus orígenes, tal como se ha señalado precedentemente. Quedando en evidencia la posibilidad de confusión cierta que existe entre el dominio en disputa y la razón social de la empresa del demandante, sus marcas comerciales registradas y el nombre de dominio relacionado; **11º** Que, dentro de los argumentos de derecho, el nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc., llevando implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, UNIVERSIDAD DE CHILE, JUMBO o FIAT, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial; **12º** Que, de acuerdo al derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales; **13º** Que, los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Finalmente, se puede agregar que han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos y fortaleciéndose así la marca; **14º** Que, el demandante señaló en su demanda, que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Así cuenta con varios registros marcarios para el signo “ASL”, idéntico al nombre de dominio en disputa; **15º** Que, cabe tener presente con fecha 1º de Enero del año 2000 entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”), la cual reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. Por su parte, el actor agrega que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala

fe; **16º** Que, los criterios anteriormente mencionados, a juicio de la demandante, han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile; **17º** Que, el criterio de la Creación Intelectual del Signo Pedido" consiste en quien ha creado una denominación, en este caso los servicios inmobiliarios identificados con el signo "ASL", pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, toda vez que pese a las cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, siendo el nombre uno de sus activos más importantes. Hace presente que la sigla ASL corresponde a las iniciales de ABRAHAM SENERMAN LAMAS; **18º** Que, el criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, consiste en que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio. Este criterio, indica cuando una marca alcanza los caracteres de fama, notoriedad y prestigio su campo de protección debe ampliarse, para evitar confusiones en el mercado y un aprovechamiento de ella por parte de terceros, para lo cual el actor se apoya en lo establecido en el Convenio de París. Concluyendo con este criterio, tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio "ASL.CL", debido a que el signo "ASL" fue creado por el actor y le ha otorgado fama y prestigio; **19º** Que, el actor citó en su demanda para fundamentar el criterio precedente, artículo 6 Bis del Convenio de París. Implicando que las marcas famosas y notorias, como es el caso de las marcas del actor correspondientes a la expresión "ASL", han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria; **20º** Que, citó el artículo 10° bis del mismo Tratado Internacional, sobre competencia desleal, concluyendo con ello la evidente confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con el actor y que es idéntico a la marca notoria y famosa de la que es titular el demandante; **21º** Que, además citó el artículo 8° del Convenio de París. Esta demás decir que los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades, deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio. Pues bien, "ASL" constituye el nombre comercial, imagen corporativa y "goodwill" de ASL SENCORP para lo cual se han invertido cuantiosos recursos, humanos y económicos, tanto en Chile como en el extranjero, y en consecuencia debe gozar de protección. Los artículos señalados del Convenio de París recién citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley; **22º** Que, el Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. El actor tiene registrada la marca "ASL", la cual siendo idéntica al dominio en conflicto y ofrece bajo dicho signo los servicios del mismo nombre desde hace bastante tiempo; **23º** Que, el criterio de la Identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, el actor hace presente que es titular de la marca famosa y notoria "ASL", la cual es idéntica al nombre de dominio en cuestión. Más aún, dicha marca distingue una clase de servicios inmobiliarios. Este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl": "*El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha*

relación con el mismo..."; **24º** Que, concluye que de acuerdo a lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de numerosos registros marcarios en Chile, la fama y notoriedad de estas, la vinculación de esa marca con los servicios que ofrece el actor, como también la titularidad de un nombres de dominio relacionado, considera que es el titular de un mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que se le conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "ASL". Teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta de la asignación del dominio "ASL.CL" a la demandada de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile.

CUARTO.- Que la parte demandada ha señalado como sus argumentos esenciales para ser titular del nombre de dominio en disputa, los siguientes: **1º** Que, en el año 2001 don Jorge Sprenger se asoció con ASL y crearon varias filiales, todas las cuales utilizaban en su razón social la expresión ASL, a la cual se les agregaba una palabra que hace referencia al rubro específico de cada una de ellas. Lo anterior, con el objeto de distinguirlas fácilmente una de las otras y a la vez dar clara noticia de su vinculación con la sociedad originaria: ASL S.A. Así por ejemplo nacieron las siguientes sociedades: ASL Equipos S.A., cuyo giro era la venta de hardware; ASL Outsourcing S.A., cuyo giro era la externalización de servicios informáticos; ASL Sistemas S.A., cuyo giro era la fábrica de software; ASL Mantenciones S.A., cuyo giro era la instalación de redes. A juicio del demandado, ASL S.A., más que una sociedad, constituye un grupo empresarial, cuyo nombre y signo distintivo es precisamente la expresión ASL; **2º** Que, en el año 2001, ASL registró a su nombre, el nombre de dominio ASL.CL., construyéndose un sitio Web en donde cada una de las sociedades filiales de ASL ofrece al público, hasta el día de hoy, sus servicios y productos. También en base a dicho nombre de dominio se ideó un basto sistema de información a través del cual los interesados en postular a ASL Outsourcing S.A. registran sus datos personales e ingresan sus currículum vitae. Asimismo, a los clientes de ASL se les ha asignado un nombre de usuario y contraseña, de manera que pueden ingresar a dicha base de datos y elegir entre dichos currículums. Para lograr que dicho sistema funcione en forma eficiente, se incorporó un complejo software que habilita los accesos mediante el envío de correo electrónico; **3º** Que, durante el año 2003, ASL Outsourcing y ASL Mantenciones fueron adquiridas por otra sociedad perteneciente a Jorge Sprenger y su socio Carlos Browne. ASL Outsourcing siempre continuó utilizando el dominio ASL.CL, dándose a conocer a través de él, manteniendo la relación con sus clientes y los profesionales del sector informático mediante el mismo; **4º** Que, las renovaciones del nombre de dominio ASL.CL las ha continuado realizando la empresa originaria ASL S.A. pero en el año 2007, por un error involuntario en el control del registro del nombre de dominio ASL.CL, ASL S.A. no pagó su renovación. Como consecuencia de lo anterior, NIC Chile la eliminó. De lo cual se dio cuenta el demandado y volvió a registrar el nombre de dominio al día siguiente de su eliminación, en la noche. En dicha oportunidad lo inscribió a nombre de Inversiones Altozano Ltda., sociedad relacionada

con ASL S.A. y sus filiales. Unos días después de lo ocurrido, el Segundo Solicitante solicitó el nombre para sí; **5º** Que, durante años ASL y sus filiales se han dado a conocer en el mercado y desde entonces han mantenido inscrito y utilizando en forma ininterrumpida el nombre de dominio ASL.CL. Como hemos señalado y como aparece de la revisión de dicha página Web, ésta es utilizada no sólo como una herramienta publicitaria, sino como una verdadera oficina virtual que permite a la compañía administrar en línea sus bases de datos y la relación con sus clientes, lo que confiere gran agilidad y eficiencia a los servicios ofrecidos; **6º** Que, la Buena fe en su solicitud de inscripción de dominio en disputa se traduce en que será responsabilidad exclusiva del solicitante el que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia y de la ética mercantil, y derechos válidamente adquiridos por terceros. Resulta especialmente evidente que ha obrado de buena fe, toda vez que a través de una empresa de su grupo ha sido titular del nombre de dominio en disputa durante aproximadamente 7 años, durante los cuales éste se ha estado utilizando en forma ininterrumpida para ofrecer productos y servicios al público consumidor, así como para relacionarse a través de éste con sus clientes, quienes pueden acceder a través de dicho dominio a las bases de datos y los profesionales que han ingresado sus currículum vitae en busca de oportunidades laborales; **7º** Que, Inversiones Altozano Ltda., empresa del grupo ASL, no ha hecho más que volver a solicitar el nombre de dominio que le ha sido asignado a su grupo económico durante los últimos 7 años y que durante todo ese tiempo ha utilizado ininterrumpidamente para distinguirse y ejercer su actividad comercial en la Web, por lo que resulta especialmente evidente en este caso que lo único que se pretende es una real y efectiva protección de sus intereses en orden al trabajo empresarial que ha realizado durante todos estos años junto con sus sociedades relacionadas; **8º** Que, el principio “First come, first served” el solicitante que primero hubiese formulado su pretensión de inscripción sobre el nombre de dominio en disputa ante el correspondiente organismo de administración del sistema, tendría una preferencia en el sentido de que se le otorgue la inscripción del nombre de dominio en disputa, la aplicación de dicho principio puede significar una injusticia. Por lo mismo ha surgido y expandido, cada vez con más fuerza, la tesis que hoy se aplica, como regla general, del “mejor derecho”; **9º** Que, su mejor derecho expresa, que Inversiones Altozano Ltda. y su grupo empresarial ASL tiene un legítimo y concreto interés en la asignación del nombre de dominio “asl.cl”, esto por la existencia de una actividad comercial real y concreta amparada en el nombre de dominio en disputa a la que hemos hecho referencia a lo largo de esta presentación, la identificación que por más de 7 años han tenido en la Web a través del nombre de dominio “asl.cl” y el propio hecho de solicitar primero la asignación del nombre de dominio disputado en autos. Además de ser Inversiones Altozano Ltda. y su grupo empresarial ASL los legítimos creadores de la expresión “asl” en la Web. Es una expresión novedosa, que lleva un desarrollo comercial asociado de más de siete años, el cual debe ser considerado, valorado y respetado; **10º** Que, el Segundo Solicitante no se da a conocer en la Web o fuera de ella a través de la expresión ASL. En efecto, utiliza la expresión ASLSENCORP, la cual constituye parte integrante del nombre de dominio a través del cual se identifica en la Web: aslsencorp.cl. A mayor abundamiento de la búsqueda en Google de la expresión ASL se confirma que jamás se utiliza para referirse a ASLSENCORP, sí en cambio para referirse al demandado, a cuyo sitio Web ASL.CL se puede acceder por esta vía; **11º** Que, Es así como la única relación del demandante con la expresión ASL serían unas marcas inscritas a su nombre. A este

respecto el demandado destaca que dichas marcas fueron inscritas los años 2005 y 2006, con posterioridad a que ASL S.A., solicitara el nombre de dominio ASL.CL en el año 2001; **12º** Que, argumenta que el actor de autos solicita el nombre de dominio en disputa no para utilizarlo, sino que lo solicita para buscar una errada protección de sus marcas y nombres de dominio frente a un peligro que no existe. En efecto, la actividad del actor difiere totalmente a la del Segundo Solicitante y lo que es más, la expresión ASL, creada por ella, difiere totalmente de ASLSENCORP. Es así como no ve, el demandado, cómo el que Inversiones Altozano Ltda. y el grupo ASL detenten el nombre de dominio "asl.cl" podría afectar al Segundo Solicitante o a los propios usuarios de Internet ya que las actividades desarrolladas por las partes del presente proceso son sustancialmente distintas y el nombre de dominio es lo suficientemente distintivo e independiente de cualquier expresión utilizada en el mercado por el Sr. Senerman; **13º** Que, hay un perjuicio relevante para éste, ello por cuanto ha utilizado el sitio www.asl.cl por más de 7 años, existiendo miles de profesionales que buscan prestar sus servicios a través de dicho sitio Web, sin dejar de mencionar la implementación se sistemas de usuarios y otros relacionados a los productos y servicios de ASL S.A. y el grupo económico al cual pertenece;**14º** Que, en cuanto a los argumentos de derecho, el demandado señala que las creaciones del talento son propiedad de sus autores. Lo destacan las disposiciones del artículo 19, número 25 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el artículo 583 del Código Civil, reconocen una especie de Propiedad sobre las obras del intelecto. Este último artículo es muy preciso al señalar que hay derecho de propiedad sobre las creaciones del intelecto; **15º** Que, es así como este tipo de propiedad está garantizado y amparado, no sólo a través de las Leyes y Reglamentaciones especiales que los regulan, sino que específicamente por nuestra Constitución Política que garantiza "asegura a todas las personas, la libertad de crear y de difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie por el lapso que señale la Ley". De esta forma estas materias se encuentran reglamentadas tanto por la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, como por la Ley 19.039 sobre Privilegios Industriales y su Protección; **16º** Que, lo anterior se ajusta con lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, citando al efecto el inciso 1º artículo 14 y el inciso 6º artículo 8º; **17º** Que, en cuanto al criterio del mejor derecho por el Uso Empresarial Legítimo, señala que tiene mejor derecho respecto de un nombre de dominio quien efectivamente ofrece dichos productos o servicios; **18º** Que, por su parte el criterio de la identidad, consiste en que debe asignarse un nombre de dominio en conflicto a la persona cuyo nombre o derecho o interés legítimo sea idéntico o muy similar a dicho nombre de dominio.

QUINTO.- Que la parte demandante ha acompañado documentos probatorios en estos autos, <u>no objetados por la contraria</u>, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados acreditan a juicio de este sentenciador, que: (i) el demandante tienen registrada la marca "ASL" para las clases 36, 37 y 42, destacándose la protección marcaria en la primera para los mensajes, textos y combinaciones de esto, por medios computacionales World Wide Web y otras redes de bases de datos de forma oral y/o visual, por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos digitales, y para la segunda, la instalación, mantención y reparación de equipos de computación, etc. ii) el actor es titular del nombre de dominio aslsencorp.cl. que esta integrado por el nombre de

dominio en disputa, iii) la búsqueda de la expresión “asl” en el buscador Google, sección “La Web”, arroja el link a la página Web del actor “aslsencorp.cl”.

SEXTO.- Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.3 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados acreditan a juicio de este sentenciador, que: (i) la demandada es el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, (ii) el año 2001 el dominio en disputa fue solicitado por “Asesoría en Sistemas Limitada” (Asesorías en Sistemas S.A.), compañía que no es parte en este proceso arbitral y respecto de la cual no se acompañaron sus títulos o mayores antecedentes; y (iii) el nombre de dominio asl.cl objeto de autos es utilizado para promover los productos y servicios de una empresa llamada ASL S.A. y que consisten en Desarrollo de Sistemas, Outsourcing Informático, Internet – Intranet, Hosting Profesional, Hardware y Redes, e Insumos. Que llama la atención a este Juez Arbitro que la demandada no acreditara con escrituras públicas, documentos, inscripciones, traspasos y certificados de Gerente General, en forma clara e inequívoca, el carácter jurídico de relacionada que invocaba tener respecto de la compañía “Asesoría en Sistemas Limitada” (Asesorías en Sistemas S.A.), la cual fue titular por muchos años del nombre de dominio asl.cl.

SEPTIMO.- Que por otra parte, la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que: “14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.”. Que a la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada, no contraviene las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, pero sí podría llegar a afectar derechos válidamente adquiridos por el actor.

OCTAVO.- Que atendido lo expuesto, la prueba rendida, y en especial, al hecho que la parte demandante tiene marcas registradas para la protección de los servicios que se indican, en las clases 36 y 37, que es titular del nombre de dominio “aslsencorp.cl” y que la expresión “asl” se asocia fácilmente, por la fama y notoriedad del actor, a si mismo y a su sitio Web www.aslsencop.cl, es que este Sentenciador llega al convencimiento que el actor tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio asl.cl.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio “asl.cl” a **ABRAHAM SENERMAN LAMAS REP. SARGENT & KRAHN, (ABRAHAM SENERMAN LAMAS)**, RUT: 03.460.790 – 7;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula nacional de identidad Nº8.924.471-4 y doña María José Arancibia Obrador, cédula nacional de identidad Nº15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal María José Arancibia Obrador