SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
atamichile.cl

Santiago, martes nueve de septiembre de dos mil catorce.-

VISTOS:

Con fecha 24 de mayo de dos mil trece, la sociedad Importadora, Exportadora Y Distribuidora Maximports Limitada, con domicilio en Av. Ecuador Nº 4578, Estación Central, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "atamichile.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 18 de junio de dos mil trece Erwin F. G. Rosario (Estudio Carey Limitada), representada por Francisco Carey, ambos domiciliados en Av. Isidora Goyenechea 2800, of. 4201, piso 42, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "atamichile.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 19029 de 28 de noviembre de 2013 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. 52, 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. 58, 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. 59, 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 “atamichile.cl”.

A fojas 74, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 24 de mayo de dos mil trece, la sociedad Importadora, Exportadora Y Distribuidora Maximports Limitada, solicitó la inscripción del nombre de dominio “atamichile.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 18 de junio de dos mil trece, Erwin F. G. Rosario, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “atamichile.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, Erwin F. G. Rosario, hizo valer sus derechos y defensas y solicitó el rechazó de la solicitud de la primera solicitante y la asignación definitiva del dominio en disputa “atamichile.cl” a su favor en razón del mejor derecho que tiene.

Expresa que utiliza la expresión “Atami” en el mercado para la identificación de un

producto específico para fines agrícolas, referidos a herbicidas, fungicidas y pesticidas, tal como ha sido publicitada en el mercado nacional e internacional.

Que por lo anterior registró la denominación con la cual son identificados sus productos como marca comercial y nombre de dominio, así registró en chile “Atami”, registro 929.325, para distinguir: “Productos químicos, bioquímicos y biológicos destinados a la industria y ciencia, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; (excepto preparaciones para destruir bichos, fungicidas y herbicidas) fertilizantes, humus, sustratos para uso en agricultura, horticultura y silvicultura, tierra de hoja, abono para las tierras”, de la clase 1, concedido con fecha 29 de agosto de 2011 y que tiene registrado el nombre de dominio “atami.com”, mediante el cual promociona sus productos.

Agrega que para apreciar la similitud existente entre el nombre de dominio solicitado y su marca y nombre de dominio, Atami, ya señalado, basta con observarlos comparándolos. Señala además, que teniendo presente sus privilegios intelectuales previamente registrados, se deduce que son directamente asociados con su empresa y que por lo mismo existe una alta probabilidad de que, de asignarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, las personas que accedan a dicho nombre sitio web, serán objeto de todo tipo de errores o confusiones, debido a la asociación con los productos asociados a la marca “Atami”, creándole un daño a sus intereses comerciales

Afirma además, que el hecho que el primer solicitante haya adicionado la expresión “Atami”, con la denominación geográfica de nuestro país “Chile”, no puede considerarse como un elemento diferenciador suficiente, sino que induce a pensar que se trata de un distribuidor oficial en Chile de dichos productos o que se trata de una filial en Chile, lo cual no se condice con la realidad.

Luego menciona los diversos criterios existentes para solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, establecidos tanto por la reglamentación de Nic Chile, como por la jurisprudencia, y señala el principio de “first come first served”, la teoría del mejor derecho, el legítimo interés y la buena fe, y los desarrolla cada uno.

Que en cuanto al principio de la buena fe, expresa que el primer solicitante, estaría de mala fe, al querer registrar el nombre de dominio en conflicto, ya que corresponde a una empresa que adquiere los productos del segundo solicitante de marca “Atami”.

Por último arguye, que en razón de las consideraciones expuestas, se demuestra su mejor derecho que posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión y solicita en definitiva, se le asigne el nombre de dominio en disputa atamichile.cl.

TERCERO: 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) Copia del certificado de registro a su nombre, emitido por el INAPI de la marca inscrita a su nombre: “Atami”; 2) Copias de los certificados de registro a su nombre, de la marca “Atami”, emitido por las respectivas oficinas de Nueva Zelandia, Estados Unidos de América, OMPI, Argentina, Canadá; 3) Listado de registros marcarios a favor de la segunda solicitante, de la marca Atami. 4) Set de fotografías de los envases de los productos Atami. 5) Copias simples de publicidad en medios gráficos respecto de los productos Atami. 6) Copia simple de la página Web asociados a los productos Atami y 7) Copias simples de facturas emitidas al primer solicitante Maximports Limitada, por el distribuidor oficial en Chile (Importadora y Exportador Andrés Edmundo Domínguez Manríquez E.I.R.L.), de los productos de la segunda solicitante.

CUARTO: Que según consta de la prueba rendida, el segundo solicitante, Erwin F. G. Rosario, tiene registrada a su nombre en Chile, la marca “Atami”, cuya respectiva solicitud fue presentada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile. Además, la tiene registrada en otros cuatro países como también en la Ompi. Y el nombre de dominio atami.com.

QUINTO: Que además, la denominación “Atami”, de acuerdo a los antecedentes de autos, se identifica plenamente y es asociada con la empresa de la parte del segundo solicitante; y el signo pedido también, es cuasi-idéntico a su marca comercial y nombre 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. Por otra parte, el agregado de la palabra “Chile”, en nada altera lo dicho, por no otorgarle al resto de lo pedido una individualidad propia que la haga diferenciable.

SEXTO: 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

“chilewalmart.cl”.

SEPTIMO: Que consta igualmente de la documentación acompañada, que el primer solicitante, estaba en pleno conocimiento que la marca “Atami”, era de propiedad de la segunda solicitante, al haber comprado dichos productos de la marca “Atami”, al respectivo distribuidor oficial en Chile.

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 “atamichile.cl”.

NOVENO: Que se condena en costas al primer solicitante, por haberse acreditado en autos mala fe en su actuar, ya que solicitó el nombre de dominio de autos, a sabiendas que le pertenecía al segundo solicitante, según quedó expresado en el considerando séptimo precedente.

DÉCIMO: Que por lo señalado, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte de la segunda solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “atamichile.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 “atamichile.cl” al segundo solicitante, esto es a Erwin F. G. Rosario.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “atamichile.cl” de la primera solicitante, la sociedad Importadora, Exportadora Y Distribuidora Maximports Limitada.

III.- Se condena en costas al primer solicitante.

IV.- Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y en su oportunidad, por correo electrónico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y remítasele el respectivo expediente.

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

Rol 69 - 2013.