GONZALO SANCHEZ SERRANO TRIBUNAL ARBITRAL

Fax: 334 7338 e-mail:

<u>arbitrajes-gonzalo@sanchez.cl</u> gonzalosanchezarbitrajes@gmail.com

RESOLUCION

ARBITRAJE: ATYCA.CL

En Santiago a 11 de Junio del año 2008, Gonzalo Sánchez Serrano, juez árbitro arbitrador, designado para resolver la disputa respecto del dominio atyca.cl, vengo en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de Nic Chile, he asumido.

Son parte en autos Rafael Alejandro Reyes Mardones, primer solicitante, con domicilio en Lancaster # 9415, comuna de La Florida, Santiago; y por la otra Atika S.A., segundo solicitante, representada por Sargent & Krahn, para estos efectos ambos domiciliados en Av. Vitacura #5770, Vitacura, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

- 1. Con fecha 02 de enero del 2008, se recibió en mi casilla de correo Oficio Nº 08486 materia solicita Arbitraje dominio atyca.cl en el cual se me propuso como juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.
- 2. Con fecha 02 de enero del 2008, mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile y correo electrónico este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación consignación de fondos y/o fijación de normas de procedimiento para el día 14 de enero del 2008 a las 19:30 horas, lo cuál consta en autos.
- 3. Que con fecha 14 de Enero del 2008, se llevo a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia de Ambas partes. En el mismo acto del comparendo se fijan las normas del procedimiento otorgando un plazo de 15 días hábiles para que las dos partes presenten sus argumentos y pruebas sobre su mejor derecho respecto del dominio en disputa, plazo del cual toman conocimiento en el momento de la audiencia, quedando notificadas.
- 4. Que con fecha 28 de enero del 2008, Eduardo Lobos Vajovic, presenta escrito: *Demanda arbitral por nombre de dominio*.
- 5. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del segundo solicitante Atyca S.A, son los siguientes:
 - Mi representada es una empresa con más de 30 años de trayectoria en el mercado de la construcción, decoración y diseño, cuyo principal objetivo es materializar los proyectos de las personas.
 - ii. Desde los inicios de Atika, su fundador, Munir Khamis, tuvo la visión de entregar a sus clientes un concepto en materiales y diseños europeos para la construcción y decoración de sus hogares, sin precedentes en nuestro país.

- iii. La visión pionera de mi representada se ha mantenido hasta el día de hoy, unida a un concepto vital: entender a sus clientes y aportarles con soluciones innovadoras, eficientes y a la medida, en el desarrollo de todos sus proyectos en cerámicas, mármoles y granitos, pisos de madera, grifería, sanitarios, jacuzzi y accesorios e baño. Por ello mi mandante cuanta con la mejor selección de proveedores y productos de marcas como Grohe, Venis, Paini, Keuko, Fondovalle, Refin, Olympia, Saloni, Keramag, entre otras. Todo lo anterior ha contribuido a que Atika sea en la actualidad una empresa líder en nuestro país en el mercado de la construcción y decoración.
- iv. Mi mandante cuenta con numerosas marcas, las cuales se encuentran registradas ante el Departamento de propiedad Industrial. Dentro de ellas se encuentran aquellas correspondientes a la expresión atika y sus derivadas: Reg. N°498.788; Reg. N°498.790; Reg. N°537.711; Reg. N°771.483; Reg. N°518.570; Reg. N°518.571; Reg. N°770.765; Reg. N°770.766; Reg. N°770.767; Re. N°770.768; Reg. N°786.067.-
- v. Es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio Atika a un sitio que diga relación con los productos y servicios ofrecidos por mi mandante., quien es titular de los siguientes nombres de dominios: atika.cl y ceramicasatika.cl.
- vi. Como ya hemos señalado anteriormente, mi mandante es una de las empresas más importantes de Chile en el mercado de la construcción y decoración, desarrollando diversas líneas de productos y servicios que han mantenido bastante éxito entre los consumidores. Justamente son estas líneas de productos y servicios las que han permitido que mi representada crezca y contribuya al desarrollo del país.
- vii. Mi mandante se ha preocupado de registrar las marcas y nombres de dominio que identifican tanto a sus renombradas líneas de productos y servicios como a la empresa misma. Ahora bien el signo "Atika" utilizado por mi representad es fonéticamente idéntico al nombre de dominio en disputa.
- viii. En efecto, las marcas y nombres de dominio de mi representado son fonéticamente idénticos con el dominio materia de autos. Por lo cual, lógicamente el público necesariamente asociará dicho sitio con los productos y servicios de mi mandante. Como se puede apreciar, el demandado se limitó a reproducir la expresión Atika ocupada profusamente por mi representada, modificando las letras "I" y "K" por una "Y" y una "C" respectivamente, generando un nombre de dominio fonéticamente idéntico y gráficamente en extremo similar a las marcas y nombres de dominio de mi mandante. De esta manera, la alteración de aquellas letras no puede ser considerada bajo ningún punto de vista como un elemento diferenciador de las reconocidas marcas de mi mandante y de los nombres de dominio que corresponden o se estructuran sobre la voz "Atika".
 - ix. En efecto, el dominio en disputa aparece como una simple derivación de las marcas comerciales y nombres de dominio de mi representada. En el caso improbable que no se rechazara la solicitud de la contraria, se permitiría que un tercero haga uso de una marca famosa y notoria, debidamente registrada, la cual no solo sirve para distinguir los productos y servicios que mi mandante ofrece, sino que además, corresponde a su razón social: Atika S.A.; considerando los antecedentes expuestos queda en evidencia la posibilidad de confusión cierta que existe entre el dominio en disputa y la razón social de mi mandante, sus marcas comerciales registradas y los nombres de dominios afines.
 - x. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique, efectivamente

- corresponda a dicha entidad, organización o empresa. Los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos características y propósito con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominio, 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. Por su parte el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.
- xi. Cabe tener presente que con fecha 1° de enero del 2000, entró en vigencia la denominada política Uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio (UDRP), desarrollada por la corporación de nombres y números asignados a Internet (ICANN). Dicha política reconoce como aspecto fundamental de la resolución de conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.; dichos criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del reglamento de NIC Chile.
- xii. Criterio de la notoriedad del Signo pedido: esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio. Indica que cuando la 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.
- xiii. Criterio de la identidad: este 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 nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a mi mandante, ya que es titular de la marca famosa y notoria "Atika".
- 6. Al efecto acompaña los siguientes documentos:
 - i. Copia de documento de <u>www.nic.cl</u>.
 - ii. Copia simple certificados de registros marcarios
 - iii. Copia sitio de Internet Atika.cl
 - iv. Copia de la sentencia viñasdelmaipo.cl
- 7. Que con fecha 31 de marzo del 2008 se resuelve: Al escrito *Demanda Arbitral por Asignación de nombre de dominio*, se resuelve; A lo principal, se tienen por presentada demanda arbitral por asignación de nombre de dominio; Al otrosí; por acompañados bajo apercibimiento legal que corresponda. Se deja constancia que vencido el plazo, la parte que es primer solicitante no presentó sus argumentos e intereses sobre el nombre de dominio en disputa. Según audiencia llevada a cabo con fecha 14 de enero del 2008, se tienen por pagados los honorarios arbítrales definitivos. Se da inicio a un plazo de 10 días hábiles para observaciones a la prueba, contados desde la notificación de esta resolución.
- 8. Que con fecha 14 de Abril del 2008, Eduardo Lobos Vajovic, presenta escrito: *Observaciones a la prueba*
- 9. Que con fecha 09 de Mayo del 2008, se resuelve: Al escrito *Observaciones a la prueba*, se resuelve; Téngase por presentada las observaciones. Se deja constancia que vencido el plazo, la parte que es primer solicitante no realizo presentación. En

consecuencia y no existiendo diligencias pendientes, cítese a las partes a oír sentencia.

CONCIDERANDO:

- i. Que la segunda solicitante posee un sinnúmero de registros marcarios correspondiente a la expresión ATIKA según consta en el expediente y según lo ha podido corroborar este Juez Arbitro en la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial.
- ii. Que la marca ATIKA corresponde a una marca famosa, reconocida y visible.
- iii. Que ambas expresiones resultan radicalmente semejantes particularmente desde un punto de vista fonético en grado tal que, si por ejemplo, en forma radial se promueven los sitios Web www.atika.cl y www.atyca.cl los consumidores no tendrán posibilidad alguna de percibir la diferencia creándose un espacio para la confusión y error.
- iv. Que el origen de la empresa se remonta a 30 años atrás.
- v. Que este sentenciador de acuerdo a los normas y principios de la regulación NIC CHILE privilegia siempre al titular del mejor y legítimo derecho por sobre la fecha de solicitud. Salvo que las partes exhiban cualitativa y cuantitativamente iguales derechos en cuyo caso se aplica el criterio cronológico denominado "first file, first served".
- vi. Que el primer solicitante no allegó argumento alguno que respaldara su posición.

SE RESUELVE:

- 1. Se asigna el dominio ATYCA.CL al Segundo solicitante Atika S.A.
- 2. Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Carolina Jara RUT: 13.715.557-5 y doña Rosa Gemita Tramol Vásquez, RUT: 14.180.375- 1, ambas de mi mismo domicilio.

Gonzalo Sánchez Serrano Juez Árbitro Arbitrador

Carolina Jara Castro 13.715.557-5 Rosa Gemita Tramol Vásquez 14.180.375-1