Santiago, 6 de Abril de 2006.

Fallo por Arbitraje de dominio "detectachile.cl" Oficio NIC 5006-2005

Arbitro Patricio de la Barra Gili

En Santiago a 6 de Abril del 2006, Patricio de la Barra Gili, juez árbitro, designado para resolver la disputa respecto del nombre de dominio detectachile.cl, vengo en dictar la presente fallo.

Que, las partes en el expediente son Aaron Ahumada Golzman, domiciliado en Uno Oriente 743, Viña del Mar, V Región, y Seguridad Electrónica Detecta Limitada, representada por Estudio Federico Villaseca, domiciliado en Avda. Alonso de Córdova 5151, piso 8, Las Condes.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Que, con fecha 20 de Julio de 2005, se recibió en la oficina del Señor Arbitro la carpeta Oficio Nº5006-2005 materia solicita arbitraje dominio detectachile.cl en el cual se me propone como Juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido.

2. Que, con fecha 1 de Agosto de 2005, mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile, 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 y/o de fijación de procedimiento para el día 16 de Agosto de 2005 a las 9:30 hrs., en las oficinas del Señor Arbitro.

3. Que, con fecha 16 de Agosto de 2005, se efectúa el comparendo de estilo fijado, al que comparecen don Oscar Rodríguez Baeza en representación de Seguridad Electrónica Detecta Limitada. No asiste don Aaron Ahumada Golzman ni nadie que lo represente. Que, habiendo asistido sólo una de las partes el Señor Arbitro fijó el procedimiento a seguir.

4. Que, con fecha 28 de Agosto de 2005, don Bernardo Serrano S, en representación de Seguridad Electrónica Detecta Limitada. efectúo su presentación que contenía los argumentos por los cuales el nombre de dominio en disputa debía asignarse a su representada.

5. Que, en síntesis los argumentos de Seguridad Electrónica Detecta Limitada, segundo solicitante en autos, son los siguientes:

a) Que, los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios.

b) Que, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito marcario, los nombres de dominio son únicos, y como tales, sólo pueden ser prestados a un único prestador.

c) Que, Seguridad Electrónica Detecta Limitada, es una compañía dedicada a proveer a los comerciales de todo Chile soluciones inteligentes de seguridad y protección que controlen las pérdidas por hurtos, aumentando las ventas y utilidades en base a sistemas de protección electrónica de artículos, con tecnología de radio frecuencia.

d) Que, Seguridad Electrónica Detecta Limitada, es titular de las siguientes marcas comerciales: DETECTA, CLASE 35, REGISTRO 725035, DETECTA, CLASE 39, REGISTRO 725036, ambos cuyas fechas originales de registro se remontan al año 1995. Asimismo es dueño del dominio detecta.cl

e) Que, los derechos marcarios antes mencionados se encuentran amparados por nuestra carta fundamental en su artículo 19 número 25 y por el Código Civil en su artículo 584.

f) Que, además la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca, se debe entre otras cosas a la calidad del producto y a una ingente inversión publicitaria que se realiza cada año.

g) Que, por ende cualquier semejanza con el signo de propiedad de Seguridad Electrónica Detecta Limitada llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios

económicos a mi mandante, beneficiando como consecuencia de ello en forma íllegitima a un tercero.

h) Que, basado en los criterios de Notoriedad del signo, buena fe y mejor derechos, queda meridianamente establecido que Seguridad Electrónica Detecta Limitada goza de prioridad.

i) Que, en este caso resulta inaplicable el principio del first come first served, por los hechos antes indicados.

j) Que, finalmente DETECTA corresponde al nombre comercial de Seguridad Electrónica Detecta Limitada.

6. Que, en un otrosí, Seguridad Electrónica Detecta Limitada acompaña los siguientes documentos: a) Copia del certificado de registro de la marca comercial detecta 725035, cuya data original es del año 1995; b) Copia del certificado de registro de la marca comercial detecta, 725036; c) Copia del certificado de registro de la marca comercial detecta, 440909; d) Copia del certificado de registro de la marca comercial detecta, 440910; e) Copia de la hoja web de detecta.

7. Que, con fecha 2 de Enero de 2006, se proveyó la presentación efectuada por Seguridad Electrónica Detecta Limitada y se dio traslado. Esta resolución fue notificada por correo electrónico a todas las partes del juicio.

8. Que, ni don Aaron Ahumada Golzman ni nadie que lo represente en este juicio, desarrollaron labor alguna tendiente a demostrar su mejor derecho respecto del nombre de dominio detectachile.cl.

9. Que, con fecha 5 de Abril de 2006, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO

1) Que las disposiciones de la Reglamentación de NIC Chile en su artículo 14 señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

2) Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado detectachile.cl., y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

3) Que, Seguridad Electrónica Detecta Limitada es titular de la marca comercial "detecta", para distinguir servicios de las clases 35 y 39 y que estas marcas se encuentran registradas desde el año 1995.

4) Que, adicionalmente Seguridad Electrónica Detecta Limitada ha señalado que la marca detecta, de su propiedad, sería Notoria y Famosa en lo que ha los servicios de las clases 35 y 39 se refiere, cuestión que sustenta en una masiva presencia en el mercado de la expresión DETECTA.

5) Que, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, en las recomendaciones conjuntas relativa a las disposiciones sobre protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, en la 34 reunión de Estados Miembros de la OMPI del 20 al 29 de Septiembre de 1999, ha señalado en su artículo 2: "A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración…:

a) El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

b) La duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;

c) La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;

d) La duración y alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

e) La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes.

6) Que, en opinión de este Árbitro, las condiciones enunciadas anteriormente no se dan respecto de la marca DETECTA de propiedad de Seguridad Electrónica Detecta Limitada.

7) Que, Seguridad Electrónica Detecta Limitada no ha acreditado la calidad de famosa de la marca DETECTA, sino simplemente que se trata de una marca registrada y en uso.

8) Que, sin perjuicio de lo anterior, el hecho de contar con derechos de marcas vigentes y anteriores a la traba de la litis, constituye un derecho que este árbitro no puede desconocer.

9) Que, adicionalmente, "detecta" corresponde a la parte más importante de la razón social del segundo solicitante.

10) Que, entonces el segundo solicitante no sólo es titular de un derecho anterior, sino que, además, la parte más importante de su nombre (atributo de la personalidad) estaría afecta a un posible daño.

11) Que, a diferencia de lo anterior, el primer solicitante no ha demostrado derecho alguno respecto del dominio en disputa, es mas, todo el proceso ha transcurrido en rebeldía de su parte.

12) Que, basado en lo antes expuesto, es posible concluir que lo mencionado por el segundo solicitante, en el sentido que el asignar el dominio al primer solicitante podría generar todo tipo de confusiones en el mercado, tiene sustentado real, pues en la práctica el primer solicitante no ha acreditado derecho alguno sobre la expresión DETECTA.

13) Que, la presencia de la expresión "Chile" en el dominio en cuestión no cambia en nada las conclusiones antes expuestas pues, esta palabra usualmente es utilizada para indicar el origen de la empresa, servicios o productos, en otras palabras, sirve como indicador de origen. Adicionalmente, nadie podría alegar exclusividad o derechos pre-existentes respecto de dicha palabra pues es patrimonio del Estado de Chile.

14)Que, en este caso particular no cabe aplicar el principio del first come first served, pues durante el proceso el primer solicitante no acreditó ser titular de derecho alguno.

15) Que, lo antes expuesto demuestra que la asignación del nombre de dominio detectachile.cl al segundo solicitante no vulnera derechos del primero.

<u>SE RESUELVE. Acójanse los argumentos del segundo solicitante en todas sus partes y en consecuencia se asigna el dominio en disputa DETECTACHILE.CL al segundo solicitante esto es Seguridad Electrónica Detecta Limitada</u>

16) Que, desconociendo los derechos del primer solicitante, y habiendo transcurrido el proceso en su rebeldía, este Árbitro determina que cada parte se hará cargo de sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

Remítase el expediente a NIC Chile para su inscripción y archivo.

Patricio de la Barra

Testigos Anabel Ull Sofía Pinilla