

Santiago, de 13 enero de 2009

VISTO,

PRIMERO: Que por oficio 9365 de 6 de agosto de 2008, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de revocación del nombre de dominio <durabook.cl>.

SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que según aparece del citado oficio, partes en esta causa como primer solicitante, FELIPE PATRICIO ALARCON AZOCAR, RUT: 07.744.849-7, Augusto Leguia 100 Of. 501, Las Condes Santiago y como segundo solicitante Representando a CARVAJAL S.A. (JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA) RUT: 86.598.100-7, San Pío X Nº 2460 Oficina 1101, Providencia, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 08 de agosto de 2008, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día martes 19 de agosto de 2008, a las 15:40 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que como consta a fojas 10, con fecha 19 de agosto de 2008, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de doña Carolina Mora Allende en representación del segundo solicitante y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que como consta a fojas 19, con fecha 26 de agosto de 2008, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 09 de septiembre de 2008.

SÉPTIMO: Que como consta a fojas 21, con fecha 09 de septiembre de 2008, doña Carolina Mora Allende en representación del segundo solicitante, hizo presentó los siguientes argumentos de mejor derecho y prueba:

- a) Que la solicitud del segundo solicitante, se funda en el evidente e indiscutible hecho que corresponde a la idéntica marca comercial de CARVAJAL S. A., "DURABOOK", la que se encuentra previamente registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial en Chile y en otros países, para distinguir diversos productos de la clase 16.
- b) Que Carvajal S.A., es una empresa multinacional que con sentido social contribuye a la productividad de sus clientes y al desarrollo de las personas, ofreciendo productos y servicios innovadores, competitivos y rentables para garantizar un crecimiento sostenible.

- c) Que en el año 1914, comienza a producir artículos de papelería. En el año 1922 compra su primera impresora litográfica en Alemania. En el año 1939 abre su primera oficina y papelería en Bogotá. Hacia el año 1946 organiza su propia red comercial en las 4 principales ciudades de Colombia. En el año 1951 inaugura su nueva planta en Cali, Colombia. Así, cada año la empresa fundada por el Sr. Carvajal, se abrió a nuevos rumbos y mercados, hasta llegar a ser lo que es actualmente, una empresa transnacional, con una presencia en múltiples países.
- d) Que como consecuencia del prestigio que han logrado Carvajal S.A., el primer solicitante sólo quiere aprovecharse de su marca registrada y ha solicitado el dominio de autos con el único objeto de usufructuar sin un mayor costo que la suma \$ 20.170 pagada a NIC CHILE para solicitar el dominio de autos.
- e) Que el primer solicitante, no compareció a la audiencia de mediación en NIC, como tampoco asistió a la audiencia de conciliación y/o fijación de normas de procedimiento, lo que demuestra la falta de interés en el nombre de dominio en disputa.
- f) Que se acompaña un correo electrónico, enviado por el Sr. Alarcón, en donde da cuenta de su interés de vender su solicitud del nombre de dominio a Carvajal S.A., por la suma de US\$ 20.000, lo que da cuenta de la mala fe y real interés del primer solicitante.
- g) Que resulta innegable que de ser asignado el nombre de dominio "DURABOOK.CL" al Sr. Alarcón Azocar, los consumidores se verán inducidos a toda clase de errores, pues Carvajal S.A., tiene un derecho de propiedad sobre la expresión "DURABOOK" y el público creerá que se trata de un sitio Web asociado a los productos ofrecidos por el segundo solicitante, nada de lo cual sería efectivo.
- h) Que Carvajal S.A., tiene marcas registradas en relación al nombre de dominio en Chile y el extranjero.
- i) Que el inciso primero del artículo 10 del Reglamento, establece "una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres días hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 día corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio".
- j) Que el reglamento faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente debe resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, es sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera, corresponde a un segundo solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
- k) Que el mejor derecho que tiene el segundo solicitante sobre el nombre de dominio en cuestión ya se encuentra suficientemente demostrado con los derechos de propiedad industriales de los cuales son titulares
- I) Que el artículo 14 del mismo Reglamento señala, entre otras cosas, 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".

- m) Que CARVAJAL S.A., posee respecto de la marca "DURABOOK" un "derecho de propiedad", el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República.
- n) Que el artículo 2° primera parte de la Ley N° 19.039, establece que "cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley".
- ñ) Que el inciso 3° del artículo 19 N° 25 de la Constitución Política prescribe: "Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley".
- o) Que CARVAJAL S.A., de acuerdo a las normas establecidas en la Ley N° 19.039, ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre su marca comercial "DURABOOK" por lo que tiene una exclusividad sobre ella para que los consumidores la identifiquen con claridad con el segundo solicitante, situación que desde luego no escapa ni debe escapar a un "espacio virtual", con el creciente y sostenido uso que ha experimentado la Internet.
- p) Que en los números 20 y siguientes del Reglamento, en el Título "De las Revocaciones de Dominio", números que avalan desde todo punto de vista lo señalado en esta presentación y si bien no estamos frente a una revocación, en ellos, se establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia.
- q) Que el número 22 del reglamento, señala como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras, "que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido".
- r) Que como bien lo ha señalado la Comisión Preventiva Central al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A., "La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios"
- s) Que atendida la plena identidad entre el nombre de dominio en litigio y las marcas comerciales registradas previamente por Carvajal S.A., en diversos países del mundo, es evidente que cualquier consumidor que escriba la dirección Web www.durabook.cl, se enfrentará a un sitio con un contenido absolutamente diverso, en donde no estará en presencia de productos que cuenten con su

garantía de calidad, lo que evidentemente causará un enorme perjuicio a CARVAJAL S.A.

- t) Que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por Carvajal S.A., como titular legítima de las marcas comerciales, y en segundo lugar, inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los productos de CARVAJAL S.A., que a través del eventual sitio Web "www.durabook.cl" fueran promocionados.
- u) Que para acreditar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos
- 1.- Impreso obtenido desde la página Web <u>www.dpi.cl</u>, en donde se puede apreciar que la marca comercial "DURABOOK", registro 816.969 que distingue todos los productos de la clase 16, está concedida a nombre de Carvajal S.A.
- 2.- Impresos obtenidos desde la página Web oficial de representada, esto es, www.carvajal.com, en donde se tratan diversos temas, entre ellos la historia de Carvajal S.A., su misión y valores.
- 3.- Copia de correo electrónico enviado por el Sr. Alarcón, el 26 de agosto de 2008 a las 19:04, en donde señala su interés de vender el nombre de dominio a Carvajal S.A.

OCTAVO: Que como consta a fojas 208, con fecha 30 de septiembre de 2008, este Tribunal arbitral, tuvo presente lo indicado por doña Carolina Mora Allende, en representación del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos acompañados, habiendo detectado el Tribunal que estos no han sido acompañados en la forma legal y en uso de las facultades que tiene el Tribunal para corregir de oficio errores que observe en la tramitación del juicio y que pudieren producir vicios procesales, se resuelve que se tengan por acompañados con citación.

NOVENO: Que como consta a fojas 209, con fecha 30 de septiembre de 2008, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas, por un término de 5 días hábiles venciendo en consecuencia el día martes 07 de octubre de 2008.

DECIMO: Que como consta a fojas 210, don Felipe Alarcón Azocar primer solicitante hizo presente a este Tribunal sus argumentos mediante correo electrónico sin hacer su presentación en forma material.

DECIMOPRIMERO: Que como consta a fojas 213, con fecha 28 de octubre de 2008, este Tribunal apercibió al primer solicitante a presentar su escrito materialmente conforme lo señalan las bases del Procedimiento, otorgándole al efecto el plazo de tres días hábiles, contados desde la fecha de la resolución que lo apercibe.

DECIMOSEGUNDO: Que como consta a fojas 214, con fecha 30 de octubre de 2008, don Felipe Alarcón Azocar, primer solicitante, cumplió con lo ordenado e hizo presente a este Tribunal lo siguiente:

a) Que la marca durabook fue registrada por la contraparte como "productos de la clase 16", mientras el primer solicitante tiene a durabook solamente como producto de la clase 9.

Por lo tanto la marca durabook en Chile puede sin problemas convivir con esas dos clases, ya que señala que las partes operan dos líneas y áreas completamente diferentes.

- b) Que para acreditar sus relaciones comerciales con la empresa twinhead (gammatechusa) desde el año 2004 acompaña una serie de documentos donde aparece la marca durabook, y Twinhead.
- c) Que esta empresa tiene el dominio <u>www.twinhead.com</u> en USA desde el año 2003 adoptando en Chile el dominio <u>www.twinhead.cl</u>.
- d) Que durante el 2006 <u>www.durabook.com</u> apareció con la nueva línea de notebooks de marca durabook, para diferenciarse de la línea de productos twinhead.
- e) Que el año 2008 se abrió una nueva empresa para focalizar más al mercado del lujo alternativo y decidieron trabajar a través de www.durabook.cl.
- f) Que al ingresar la palabra *durabook* en <u>www.google.com</u> o bien en <u>www.google.cl</u> hay más de 157,000 resultados. Donde todo, es referente a los notebooks durabook de la empresa twinhead.
- g) Que el segundo solicitante indica que "cualquier consumidor que busque durabook se verá confundido causando un daño a la imagen de los productos que...".
- h) Que esto carece de sentido ya que no existe otra connotación en la Web que no sea los notebooks durabook que se comercializan en Chile por más de 3 años.
- i) Que a pesar de que la contraparte trató de engañar al Tribunal con la dirección original www.durabook.cl en su escrito (www.durabook.cl), redireccionandolo a otra dirección basta con pararse arriba para ver la dirección que indica y se cambiara a www.jordanstore.com.
- j) Que con respecto al mail enviado el primer solicitante aclara que hizo una llamada telefónica a la abogada de la contraparte para entender la situación y el interés de adquirir ese dominio ya que no conocía el motivo siendo tan fuerte la marca y presencia de durabook en la web como notebooks durabook. Ella indicó que ello obedece al cliente quien le pidió adquirir el dominio.

El primer solicitante señaló que trabajó 4 años a través de <u>www.twinhead.cl</u>, y que durabook.cl era parte de otro proyecto, y la abogada le pidió que formalmente enviar un email si estaba dispuesto a vender ese dominio, y ella iba a consultar a su cliente.

Para el primer solicitante la alternativa de seguir trabajando a través de twinhead y vender durabook, era una alternativa viable. Pero en ningún caso es una falta o error o querer aprovecharse de una situación.

- k) Que el segundo solicitante no ha aportado ninguna prueba de durabook como marca.
- I) Que para acreditar sus dichos el primer solicitante acompañó los siguientes documentos:
- Archivos de correos, productos, marca, sitios Web en "google", etc.

DECIMOTERCERO: Que como consta a fojas 270, con fecha 04 de noviembre de 2008, este Tribunal Arbitral tuvo presente lo indicado por don Felipe Alarcón Azocar.

DECIMOCUARTO: Que como consta a fojas 271, con fecha 04 de noviembre de 2008, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -

Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que el primer solicitante, don FELIPE PATRICIO ALARCON AZOCAR, ha indicado como argumentos de mejor derecho, la circunstancia de que, la marca durabook fue registrada por la contraparte como "productos de la clase 16", mientras el primer solicitante tiene a durabook solamente como producto de la clase 9, por lo tanto la marca durabook en Chile puede sin problemas convivir con esas dos clases marcarias, señalando además que el segundo solicitante no ha aportado ninguna prueba de durabook como marca, por lo que tiene un derecho preferente sobre el nombre de dominio en disputa.

TERCERO: Que el segundo solicitante CARVAJAL S.A., indica que tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, dado que su petición se funda en el hecho que el dominio solicitado corresponde en forma idéntica a la marca comercial de CARVAJAL S.A., "DURABOOK", la que se encuentra registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial en Chile y en otros países, para distinguir diversos productos de la clase 16 y de ser asignado el nombre de dominio "DURABOOK.CL" al Sr. Alarcón Azocar, los consumidores se verán inducidos a toda clase de errores, pues Carvajal S.A., tiene un derecho de propiedad sobre la expresión "DURABOOK" y el público creerá que se trata de un sitio Web asociado a los productos ofrecidos por el segundo solicitante.

CUARTO: Que, así las cosas para proceder lógicamente debe determinarse si el primer solicitante ha obrado o no de buena fe, y en el caso contrario, si no fuera posible aplicar el criterio de preferencia temporal, analizar el mejor derecho del segundo solicitante del dominio en disputa.

QUINTO: Que, en cuanto a la existencia de marcas comerciales ligadas a la propiedad de las partes, únicamente el segundo solicitante ha acreditado poseer un registro marcario idéntico al nombre de dominio en disputa durabook.cl, en la clase 16, N° de registro 816969 descartándose por completo la afirmación del primer solicitante en el sentido que el segundo solicitante no ha aportado ninguna prueba sobre la titularidad de la marca comercial ya que en la prueba documental aportada por la parte a fojas 27 consta el registro de la marca durabook a favor del segundo solicitante. El antecedente antes señalado ha sido además corroborado por inspección personal que el tribunal ha efectuado a la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

SEXTO: Que, por el contrario ha sido el primer solicitante quien pese a sostener que posee derechos sobre la marca comercial durabook para la clase 9 no ha aportado prueba que permita al tribunal formarse convicción sobre el punto, debiendo llegar por tanto a la conclusión contraria, esto es que el primer solicitante don FELIPE PATRICIO ALARCON AZOCAR, RUT: 07.744.849-7, no es titular ni tiene derechos sobre marca comercial alguna relacionada con la palabra durabook. Lo anterior ha sido corroborado por inspección personal que el tribunal

ha efectuado a la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en que el único titular de la marca comercial durabook es Carvajal S.A.

SEPTIMO: Que el otro argumento esgrimido por el primer solicitante se refiere a la relación comercial que mantendría con la firma internacional empresa twinhead (gammatechusa), no obstante, haber acompañado una serie de correos electrónicos de los cuales no consta su autoría por no encontrarse firmados electrónicamente ni ser conocido del tribunal los correos electrónicos de donde emanan tales mensajes. La eventual relación comercial del primer solicitante con la firma internacional que tendría derechos sobre la expresión durabook no ha sido acreditada con los poderes de representación correspondientes, por lo que no puede considerarse a favor del primer solicitante los derechos que twinhead pueda tener en al ámbito internacional con la marca comercial durabook en la clase 9.

OCTAVO: Que, corresponde a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

NOVENO: Que, así las cosas este tribunal considera que no procede aplicar en el caso *sub lite* el criterio de preferencia temporal, por cuanto, el segundo solicitante ha alegado y probado tener intereses comerciales legítimos sobre la marca comercial durabook dignos de protección jurídica, mientras que el primer solicitante no ha formado tal convicción en el tribunal de sus derechos.

DÉCIMO: Que, este Tribunal ha formado convicción, en el sentido que asignar el dominio en disputa al primer solicitante puede llevar a confusión a los consumidores y usuarios de Internet, toda vez que la oferta de productos que se pudiera realizar en el portal durabook.cl, pudiere generar la impresión de que se trataría de una página web en la que se comercializan y transan productos referidos a la marca comercial durabook de titularidad de Carvajal S.A. para la clase 16.

DÉCIMOPRIMERO: Que, teniendo en cuenta, que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, y tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO-AGOSTO), SECCIÓN 2-Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: "Puesto que el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir", han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto

de los principios formativos del procedimiento los elementos que se han tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio <durabook.cl>, al segundo solicitante, esto es CARVAJAL S.A., RUT: 86.598.100-7.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3.