Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernández 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.

egamma.cl

En Santiago a 09 de Junio de 2014, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio egamma.cl vengo en dictar la presente sentencia 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, Primer Solicitante EMPRESA GAMMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA, domiciliado en Huérfanos Nº 1055, Oficina 503, Santiago, Santiago; y por la otra, Segundo Solicitante Electroporcelana Gamma S.A. Rep. por Silva & Cía. (SILVA & COMPANIA PATENTES Y MARCAS LIMITADA), domiciliado Hendaya Nº 60, piso 4, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 28 de Abril de 2014, se recibió en mi oficina Oficio Nº 19648, materia solicita arbitraje dominio egamma.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro 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. Que mediante carta de fecha 29 de Abril de 2014, enviada por correo certificado 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 fijación de normas del procedimiento para el día 13 de Mayo de 2014, a las 13:00 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 13 de Mayo de 2014, siendo las 13:10 horas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante Electroporcelana Gamma S.A. Rep. por Silva & Cía. (SILVA & COMPANIA PATENTES Y MARCAS LIMITADA), quienes confieren poder a doña María José Arancibia Obrador, Abogado y con la inasistencia del Primer Solicitante EMPRESA GAMMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA; y en presencia de Doña Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliación que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la Reglamentación NIC. Al contarse con la presencia de una de las partes no se produce acuerdo, por lo que se procede a fijar las normas del procedimiento.

4. Que con fecha 28 de Mayo de 2014, se recibe demanda de asignación de nombre de dominio del Segundo Solicitante

5. Que con fecha 29 de Mayo de 2014, se resuelve: A presentación del Segundo Solicitante: A lo principal: Por presentada demanda de asignación de nombre de dominio; Primer Otrosí: Por acompañados documentos con citación y personería, se aclara que con respecto al set de facturas que contiene la expresión GAMMA se reciben catorce impresiones y no quince como se indica en la demanda; Segundo Otrosí: téngase presente. Se deja constancia que el Primer Solicitante no realizó presentación alguna. Que según Nº 3 Fijado en las normas de Procedimiento, “En caso de recibirse presentación de solo una de las partes, el árbitro podrá derechamente citar a las partes a oír sentencia”. Se cita a las partes a oír sentencia.

6. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes:

I. Gama –Aisladores Corina, pertenece a la Organización Corona, una compañía multinacional con más de 130 años de experiencia en procesos de manufactura, que actualmente emplea más de 11.000 personas, contando con más de nueve plantas de producción dentro Estados

Unidos y Colombia, es reconocida además como una empresa con un alto grado de compromiso con la naturaleza y la sociedad.
Con más de 50 años de trayectoria en el mercado, es una empresa dedicada a la fabricación u comercialización de soluciones en aislamiento para las empresas de energía eléctrica, compañías fabricantes de equipos y distribuidores del sector eléctrico. Todas nuestras plantas de manufactura cuentan con equipos de última tecnología y están certificados bajo estándares ISO 9001, 14001, OSHAS 18001, BASC Y C-TPAT.

II. Pues bien, dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por mi mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, mi representada protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto **GAMMA** conforme se desprende de los registros de marca comercial, que se acompañan en el primero otrosí.

III. Todo lo anterior demuestra que mi representada ELECTROPORCELANA GAMMA S.A. es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo **GAMMA**. Ello es un hecho "público y notorio" el cual es reconocido por todo el mercado nacional de acuerdo a las pruebas que se adjuntan en otrosí de esta presentación.

IV. El nombre de dominio solicitado EGAMMA.CL, se compone de elementos que son idénticos a la marca comercial de mí representada, sin que el agregar la letra "E" resulte del todo distintiva. Ello no cabe dudas que traería como consecuencia lógica, los males que tanto se trata de evitar en nuestra economía como lo son la dilución marcaria y la confusión en el mercado.
En este sentido, estimamos que ante el hecho de la igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante.

V. Mi cliente es titular de marcas famosas en el mercado, hace uso efectivo de ellas y obrando de buena fe, asimismo, ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional.
De esta manera de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente **confusión** en el público nacional pues la marca famosa EGAMMA de mi representada será relacionada en forma directa con la fama y prestigio de mi cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.

VI. Por otra parte, debemos hacernos cargo de la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de mi representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

VII. En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica.

VIII. De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto EGAMMA.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con mi mandante ELECTROPORCELANA GAMMA S.A. por lo que solicita resolver que el nombre de dominio en cuestión EGAMMA.CL, sea asignado a mi representada ELECTROPORCELANA GAMMA S.A. con expresa condena en costas a la parte demandada.

7. Que por la parte del Segundo Solicitante, se tienen por acompañados los siguientes documentos:

1.- Documentos que dan cuenta de la personería para actuar en autos.

2.- Certificado emitido por el INAPI del registro marcario GAMMA, clase 17 Nº802853.

3.- Set fotográfico que contienen siete imágenes con la expresión la GAMMA.

4.- Set de facturas que contienen quince impresiones con la expresión GAMMA.

5.-Impresión de la página web de mí representada http://www.corona.com.co/web/Gamma/Pages

8. Se deja constancia que el Primer Solicitante, no realizó presentación alguna referente a su mejor derecho.

CONSIDERANDO:

1. Que 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, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde determinar cuál de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado egamma.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2. Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado ser el titular de Registro Marcario Nº 780023 bajo la denominación "GAMMA" en la clase 17.

3. Que el dominio en disputa egamma.cl, solo se diferencia de la razón social del Segundo Solicitante por la letra "E", lo cual no resulta del todo distintivo, además causaría un perjuicio en la identidad comercial del Segundo Solicitante.

4. Que al tener el dominio egamma.cl elementos idénticos a la marca del Segundo Solicitante no permitiría que los consumidores y usuarios de internet puedan distinguir los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, toda vez que provocaría confusión entre estos, sobre todo considerando que la letra E corresponde a un signo usado para indicar el mundo virtual o de Internet por lo que los consumidores pudieran pensar que se trata del mismo titular de la marca Gamma que ahora se identifica mediante esta variante en Internet.

5. Que el Primer Solicitante no presentó argumentos ni pruebas sobre su derecho sobre el nombre en disputa.

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio egamma.cl al Segundo Solicitante, Electroporcelana Gamma S.A. Rep. por Silva & Cía. (SILVA & COMPANIA PATENTES Y MARCAS LIMITADA)
Sobre solicitud de Condena en Costas no ha lugar

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.
Envíese además e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Isabel Paiva Hantke, Rut: 7.287.246-0 y doña Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ISABEL PAIVA HANTKE
RUT: 7.287.246-0

TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 16.278.653-9