Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "esav.cl"

Santiago, 03 de Marzo de 2014.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 18506 de fecha 23 de septiembre de 2013 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "esav.cl".
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: PAULA ESPINOLA (NO VALIDADO), con domicilio en Camino Las Violetas 8271, Peñalolen, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio esav.cl con fecha 11 de marzo de 2013, a las 15:48:13 GMT, y EN REPRESENTACIÓN DE ESAB AB (JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA), representada por Nelson Campos, Flavio Belair y Christopher Doxrud, Con domicilio en San Pio X Nº 2460, oficina 1101, Providencia, Santiago, que inscribió el nombre de dominio esav.cl con fecha 5 de abril de 2013 a las 18:11:46 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 23 de septiembre de 2013, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "esav.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 30 de septiembre de 2013, a las 10:45 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 23 de septiembre de 2013 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada
QUINTO: Que el día 30 de septiembre de 2013, a las 10:45 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Pascual Sanhueza Salazar, por la oponente, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 9 de autos.
SEXTO: Que con fecha 2 de octubre de 2013 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 9, según consta a fojas 11.
SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 14 de octubre de 2013, rolante a fojas 12 de autos, la parte de EN REPRESENTACIÓN DE ESAB AB (JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA), expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "esav.cl" en los términos siguientes: Que ESAB AKTIEBOLAG es una empresa fundada en 1904 en Gotemburgo, Suecia, por el ingeniero Oskar Kjelberg, dedicada a la fabricación de productos para soldadura y trabajo con metales. Que hoy la empresa produce consumibles y equipos para soldar y prácticamente todos los procesos de corte y aplicación, deviniendo en líder mundial de soldadura, corte y provisión internacional de productos, conocimientos y servicios, siendo sinónimo

de experiencia mundial de liderazgo en soldadura y corte, consumibles para soldar, automatización y sistemas de corte. Que tiene presencia en más de 80 países y cuenta con 26 plantas de fabricación en cuatro continentes, datos que proporciona. Que es titular de la marca "Esab" para las clases 7 y 9, registro Nº 762215 con vencimiento para el 10 de julio de 2016 y para la clase 6, Nº 761282, con vencimiento para el 18 de junio de 2017. Que es titular del dominio www.esab.cl. Invoca derecho, consistente en los artículos 10 y 14 del Reglamento de Nic Chile, artículo 2 de la ley 19.039 y 19 de la Constitución Política del Estado, 20 del Reglamento de Nic Chile. Alega el prestigio de la marca "Esab" a nivel mundial en el mercado de los consumibles y aparatos para soldadura y trabajo con metales, con el consiguiente riesgo de confusión y dilución; alega el criterio de identidad entre la marca y el dominio en disputa, en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y le sea asignado el dominio en definitiva, con costas.

OCTAVO: que por resolución de fecha 28 de octubre de 2013, rolante a fojas 60 de autos, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía de la primera solicitante.

NOVENO: Que por resolución de fecha 19 de noviembre de 2013, rolante a fojas 61, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "esav". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "esav".

DECIMO: Que por correo electrónico de fecha 19 de noviembre de 2013, rolante a fojas 63, la primera solicitante expresó al tribunal los motivos de su solicitud de nombre de dominio en los términos siguientes: que la expresión esav se debe a que Espínola es su apellido y Avilez el apellido de su pareja, y que la idea es utilizar el nombre de dominio en servicios computacionales. Que por resolución de fecha 16 de diciembre de 2013, rolante a fojas 68, el Tribunal tuvo presente lo expuesto por la primera solicitante.

DECIMO PRIMERO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de En representación de Esab AB (Johansson y Langlois Limitada), rindió las siguientes pruebas: 1) Impreso de página web www.esab.com (fs. 19); 2) impresos de registros marcarios para Esab (fs. 22 a 23); 3) Impresos con información de productos "Esab" (fs. 24 y 25); 4) Impresos catálogo de soldaduras "Esab" obtenido de la página web www.esab.cl (fs. 26 a 59).

La parte de PAULA ESPINOLA (NO VALIDADO) no rindió pruebas.

DECIMO SEGUNDO: Que por resolución de fecha 7 de enero de 2014, rolante a fojas 69, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo primero no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que la primera solicitante, la parte de PAULA ESPINOLA (NO

VALIDADO), justificó tal calidad, lo cual la ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, fuera de esa presunción, alegó que la expresión esav se debe a que Espínola es su apellido y Avilez el apellido de su pareja, y que la idea es utilizar el nombre de dominio en servicios computacionales, pero no rindió prueba en abono de sus asertos, pudiendo sólo presumirse con el mérito de autos que la primera parte del dominio, "Es", corresponde a las primeras letras de su apellido "Espínola".

CUARTO: Que la oponente, la parte de EN REPRESENTACIÓN DE ESAB AB (JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA), argumentó y comprobó con la documental rendida tratarse de la empresa ESAB AKTIEBOLAG, dedicada a la fabricación de productos para soldadura y trabajo con metales. Argumentó y comprobó ser titular de registros marcarios para la expresión "Esab" desde los años 2006 y 2007 (fs. 22 y 23). Demostró, además, tener activa y en funcionamiento la página web www.esab.cl, en la que promueve los productos de su giro.

QUINTO: Que, en forma adicional a lo considerado precedentemente este tribunal estima ser cierta la similitud gráfica y fonética alegada por la oponente, con los consiguientes riesgos de confusión y dilución marcarios, y si bien no estima comprobada la fama y notoriedad generales de la marca "Esab", si estima verosímil lo alegado por la parte en el sentido de que tales fama y notoriedad se configuran en el rubro en que la parte desarrolla sus actividades, que es una forma de fama y notoriedad real y efectiva, al tenor de la doctrina desarrollada en Chile en torno al artículo 89 del Código de Procedimiento Civil.

SEXTO: Que, con lo antes considerado, y toda vez que sólo la parte oponente concurrió a la prueba de los dos puntos del auto de fojas 61, este árbitro estima que la oponente ha justificado tener mejores derechos a la denominación en controversia que su contraparte, razón por la cual se acogerá su demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de EN REPRESENTACIÓN DE ESAB AB (JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA) en contra de PAULA ESPINOLA (NO VALIDADO), y se asigna el nombre de dominio esav.cl a favor de EN REPRESENTACIÓN DE ESAB AB (JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA), sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.