SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

etrade.cl

Santiago, lunes veintisiete de octubre de dos mil ocho.-

VISTOS:

Con fecha 21 de abril de 2008, don Otacilio Brandao Alves, domiciliado en calle San Francisco de Asís Nº 205, depto. 308, comuna de Las Condes, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "etrade.cl".

Posteriormente, con fecha 19 de mayo de 2008, Representado a E*trade Securities, Inc. (Johansson Y Langlois Limitada), ambos domiciliados en Pío X 2460, Of. 1101, Providencia, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "etrade.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 9290 de 15 de julio de 2008 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante por lo que no se produjo

avenimiento entre las partes, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 133 sólo el segundo solicitante hizo valer sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa.

A fs. 140 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el que nadie evacuó.

A fs. 142, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "etrade.cl".

A fojas 146, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 21 de abril de 2008, don Otacilio Brandao Alves, solicitó la inscripción del nombre de dominio "etrade.cl". Que posteriormente, con fecha 19 de mayo de 2008, Representado a E*trade Securities, Inc. (Johansson Y Langlois Limitada), solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "etrade.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento entre

las partes, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, en la etapa de discusión hizo valer sus derechos y defensas señalando que su solicitud se fundaría en el evidente e indiscutible hecho que el dominio pedido corresponde a las marcas comerciales de su propiedad "E*TRADE", las que se encontrarían previamente registradas ante el departamento de Propiedad Industrial en Chile y en el resto del mundo, para distinguir diversos productos y servicios que gozan de fama y reconocimiento a nivel internacional y que además correspondería a su razón social.

Agrega que en el año 1991 se fundó la empresa E*TRADE Securities, Inc, con varios cientos de miles de dólares de capital. Que posteriormente dicha sociedad sufrió una reorganización y surgió con el nombre de E*Trade Group, en donde E*TRADE Securities, Inc., sería su principal filial. Que en el año 2003, la empresa cambió su nombre de E*Trade Group Inc. A E*Trade Financial Corporation. Que actualmente E*TRADE Securities, Inc., sería una compañía que ofrece servicios financieros con sede en New Cork, Estados Unidos de América. Agrega que esta empresa sería conocida en el mercado como E*Trade y que se trataría de un holding de sociedades, y es una compañía de valores, cuyo negocio principal es un servicio de corretaje de valores/acciones con descuento en línea para inversionistas independientes. Que la compañía ofrecería igualmente préstamos bancarios y productos como cuentas corrientes y de ahorros, cuentas del mercado monetario, certificados de depósito y tarjetas de crédito y que sus acciones se cotizarían en el Nasdaq bajo el símbolo ETFC.

Que con lo expuesto, la gran familia de marcas de su propiedad, gozarían de una gran

fama y popularidad a nivel mundial, gracias al buen servicio y calidad que aplicarían en los servicios y productos que ofrecerían a sus clientes.

Que en consecuencia, de ser asignado el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, los consumidores se verían inducidos a toda clase de errores, ya que creerán que se trata de un sitio Web asociado a los servicios o productos que ofrece, lo cual no sería efectivo.

Agrega que el primer solicitante sólo quería aprovecharse de sus marcas registradas y que habría solicitado el dominio de autos con el único objeto de usufructuar sin mayor costo que la suma pagada a Nic Chile al solicitar su dominio de autos.

Señala también, que el primer solicitante no habría no compareció a la audiencia de mediación, ni a la audiencia de fijación de procedimiento de estos autos, lo que demostraría la falta de interés en el nombre de dominio en disputa.

Que tendría registrado el nombre de dominio "etrade.com".

Que sería titular del registro marcario de la marca E*trade" Nº 544.291 de 12-07-1999, solicitada el 4.11.1997, para servicios de la clase 36. Que lo anterior sería sin perjuicio de los demás registros marcarios que tendría en distintos países del mundo, que acompañaría a los autos, junto a otros documentos que dan cuenta de su fama y notoriedad.

Que en cuanto al derecho cita como normas aplicables las normas "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL", ley sobre Propiedad Industrial 19.039.

Que finaliza señalando que de asignarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, sería un agravio hacia sus derechos adquiridos e inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de sus servicios y sus productos que a través de dicho sitio Web fueran promocionados. Que poseería un mejor y legítimo derecho por así demostrarlo, respecto del nombre de dominio en disputa.

Que por lo expuesto solicita disponer el rechazo de la solicitud del primer solicitante y

asignárselo a él, con costas.

TERCERO: Que sólo el segundo solicitante durante el período respectivo rindió prueba y al efecto acompañó a los autos y sin objeción de contrario, fotocopias de títulos de registros de la marca registrada en Chile a su nombre "E*trade" y en otros 35 países. También acompañó un listado con sus principales registros marcarios en el mundo; impresos obtenidos de la página Web etrade.com; impresos obtenidos de la página Web google.com; impresos obtenidos de la página webEnciclopedia Wikipedia. Impresos obtenidos desde distintas páginas Web, relacionados con el mercado financiero mundial e impreso de la página networksolutions.com, en donde figura inscrito a su nombre el dominio etrade.com.

CUARTO: Que el primer solicitante don Otacilio Brandao Alves, no compareció en estos autos y durante el respectivo período de prueba, no rindió ninguna prueba dirigida acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, por lo que posee sólo el derecho de prioridad que le otorga el ser primer solicitante del nombre de dominio en disputa "etrade.cl".

QUINTO: Que de la prueba rendida por el segundo solicitante, consta de las impresiones acompañadas de la página web www.etrade.com, el uso y publicidad de la palabra "etrade". También consta de los registros de la marca "etrade", inscrita a su nombre en Chile acompañada, entre ellos el que data desde agosto de 1999, es decir mas de ocho años de antigüedad y en consecuencia con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile. También que tiene registrado a su nombre el dominio "etrade.com". No consta en autos que el primer solicitante haya solicitado el dominio en disputa de mala fe.

SEXTO: Que la denominación solicitada "etrade" de acuerdo a la documentación acompañada, se identifica plenamente y es asociada con el nombre de la empresa de la parte del segundo solicitante y de sus productos y servicios y en segundo lugar su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante.

SÉPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno de los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "etrade.cl".

OCTAVO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "etrade.cl".

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

- I.- Que se asigna el nombre de dominio "etrade.cl" a la segunda solicitante Representado a E*trade Securities, Inc. (Johansson Y Langlois Limitada)
- II.- Que se rechaza la solicitud del primer solicitante don Otacilio Brandao Alves
- III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Notifíquese la presente sentencia en su oportunidad por correo electrónico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y devuélvansele los antecedentes para los fines correspondientes. —

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 35 - 2007.