En Santiago de Chile a 29 de agosto de 2006.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO6111 de fecha 9 de mayo de 2006 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "factoring.cl", designación que acepté con fecha 12 de mayo de 2006, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don José Luis Pedro Santa María Zañartu, rut 4.606.509-3, representado por la egresada de derecho doña Cecilia Nilo Suazo, con domicilio en esta ciudad, Isidora Goyenechea 3162 oficina 1001 de la comuna de Las Condes, y actualmente domiciliados en Avenida Bernardo O'Higgins 881 oficina 32, 3° piso, correo electrónico jsantamaria@tie.cl; 2) Factoring Moncar S.A., rut. 99.539.420-0, representado legalmente por el Estudio Paiva & Cía, y en autos por la abogada doña Carla Pacheco Morales, con domicilio en esta ciudad, Mardoqueo Fernández 128 oficina 1001 de la comuna de Providencia, correo electrónico cpacheco@paiva.cl; y 3) Inversiones del Sur S.A., rut. 96.999.400-3, con domicilio en ésta ciudad, José Domingo Cañas 920 de la comuna de Ñuñoa, correo electrónico m.sanchez@terra.cl. -

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "factoring.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

A fojas 18 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral., con la asistencia del primer y segundo solicitante, y la inasistencia del tercer solicitante, Inversiones del Sur S.A., quien además no pagó los honorarios fijados.

1.5.- Se tiene por desistido a Inversiones del Sur S.A.

Consta a fojas 14 de autos, que el tercer solicitante, Inversiones del Sur S.A., no asistió al comparendo como tampoco pagó los honorarios fijados. Atendido lo anterior, y de acuerdo al apercibimiento decretado a fojas 6 de autos, se le tuvo por desistido de su solicitud de nombre de dominio en disputa.

I.6.- Periodo de Planteamientos.-

I.6.1.- Planteamientos de don José Luis Santa María Zañartu.

Consta de autos, que don José Luis Santa María Zañartu no presentó escrito de planteamientos para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa dentro del "Período de Planteamientos", pero en el "Periodo de Respuesta" realizó una presentación que constituía un verdadero escrito de planteamientos, razón por la que se le dio traslado a la contraparte para contestarlo.

Consta a fojas 33 de autos que comparece doña Cecilia Nilo Suazo en representación de don José Luis Santa María Zañartu, y señala que su representada fue la primera persona que presentó solicitud para el nombre de dominio en disputa, razón por la que solicita la aplicación del principio "First come, first served". Señala que la expresión "factoring" es de uso común y genérico y no corresponde a un nombre o denominación de fantasía creado por uno de los solicitantes. Agrega que con la expresión "Factoring" se denomina a la relación contractual por la cual una empresa transfiere sus créditos comerciales a una

entidad bancaria, para recibir anticipadamente sus cuentas por cobrar, esto permite que la empresa se libre del trabajo de gestionar y cobrar sus facturas emitidas, cubra el riesgo de posibles insolvencias de sus clientes y disponga de liquidez. Señala que ninguno de los solicitantes puede aducir la creación de la expresión "Factoring" si no todo lo contrario, con dicha expresión se alude una modalidad de financiamiento mundialmente conocida, siendo una expresión genérica, libre para su uso e inapropiable en forma exclusiva por parte de cualquier persona. Expresa que su contraparte asegura que la asignación de dominio a otro le estaría impidiendo utilizar e identificarse en Internet, argumento que se contradice cuando asegura ser titular de los nombres de dominio "factoringmoncar.cl" y "factoring-moncar.cl", que si corresponden en integridad a su razón social. Por otra parte señala que no ha tenido ánimo de mala fe respecto de algún derecho o asunto de los otros solicitantes y su solicitud no vulnera derecho alguno. Agrega que a su parte le asiste el mejor derecho sobre el dominio en disputa, debido a que es el primer solicitante, lo que demuestra además que es un asignatario que está haciendo un uso legítimo no comercial del nombre, que no busca obtener una ganancia comercial y menos el inducir a error en los consumidores, es un asignatario de buena fe.

I.6.2 Planteamientos de Factoring Moncar S.A.

A fojas 28 comparece doña Carla Patricia Pacheco Morales en representación de Factoring Moncar S.A., fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa en que la expresión sublite conforma parte de la razón social de Factoring Moncar S.A., y a su vez equivale a su giro principal, agrega que su mandante ha profusamente utilizado y se ha identificado en el mercado nacional singularizado en el .CL, por medio de la expresión Factoring. Señala que su mandante tiene registradas en Chile las siguientes marcas comerciales que contienen la expresión Factoring en su denominación: Factoring Moncar, Registro Nº 721.107, clase 36 y Factoring Moncar, Registro Nº725.760, clase 35, expresa que es evidente que su mandante posee derechos marcarios

sobre la expresión Factoring, lo que le confiere un amplio poder y lo faculta para utilizar exclusivamente y apropiarse de todas las utilidades que dicha expresión pueda proporcionarle, y cita al respecto el artículo 19 Nº 25 de la Constitución de la República de 1980 y el artículo 584 del Código Civil, normativa que garantiza al individuo y en este caso a su mandante, el derecho de propiedad intelectual e industrial. Señala que el nombre de dominio en cuestión esté a nombre de una tercera persona que ninguna relación o derecho tiene con o sobre la expresión Factoring, sin duda produciría un perjuicio enorme a su mandante toda vez que se le estaría impidiendo utilizar e identificarse en Internet por medio de una expresión coincidente con el rubro en el cual su mandante ha desarrollado sus actividades logrando una reconocida excelencia en sus servicios, y expresión sobre la cual posee derechos marcarios y con la cual se ha identificado por ser parte además de su razón social. Además argumenta que es un Atributo de la Personalidad, señalando que el nombre de dominio solicitado es parte importante de la razón social y nombre comercial de su mandante, Factoring Moncar, siendo entonces un elemento del atributo de la personalidad y cuestión adicional que sin duda demuestra un mejor derecho por sobre el nombre de dominio disputado. Fundamenta que Factoring Moncar S.A., es también titular de los nombres de dominio factoringmoncar.cl, factoring-moncar.cl y factoringamanecer.cl, todos los cuales contienen el nombre de dominio factoring.cl disputado y que conforman una familia de nombres de dominio a nombre de su mandante que giran en torno a dicha expresión. En este contexto, el nombre de dominio factoring.cl solicitado no es más que el factor común de la familia de marcas de su mandante. En cuanto a los fundamentos de derecho cita el artículo 19 N° 24 y 25 de la Constitución Política de la República, y señala que su mandante posee derechos marcarios sobre la expresión Factoring teniendo por tanto y como ya se señaló la protección constitucional del N° 24 del artículo 19 de la Constitución, pudiendo en conformidad a la ley gozar su derecho exclusivo y excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier título el objeto de la protección

y el derecho que se le ha conferido; cita la infracción al Artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, señalando que el primer solicitante vulnera derechos válidamente adquiridos por su mandante: esto es derechos marcarios y de propiedad legalmente adquiridos, expresa que en este contexto, el criterio "First Come, First Served", no puede ni debe ser aplicado al caso de autos toda vez que, la solicitud del primer solicitante infringió abiertamente el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile. Por otra parte, expresa que la solicitud de su mandante obedece a intereses legítimos que sin duda otorgan un mejor derecho sobre el dominio en disputa. Para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Impresiones de la Base de Datos del Departamento de Propiedad Industrial www.dpi.cl que acredita la titularidad de los siguientes registros: Factoring Moncar, Registro N°721.107, denominativo, clase 36 y Factoring Moncar, Registro Nº 725.760, denominativo, clase 35; Impresión de la Base de Datos de Nic Chile que acreditan la titularidad de los dominios factoringmoncar.cl, factoring-moncar.cl y factoringamanecer.cl; Folletería utilizada por su mandante tales como hojas, sobres y tarjetas de presentación corporativos en donde la expresión Factoring Moncar figura en forma destacada.

I.7 Etapa de Respuestas.-

I.7.1 Don José Luis Santa María Zañartu

Don José Luis Santa María Zañartu evacuó respuesta a los Planteamientos de Factoring Moncar S.A., los que, como ya se dijo, constituía un escrito de planteamientos.

1.7.2 Respuesta de Factoring Moncar S.A.

A fojas 34 de autos Factoring Moncar S.A. evacuó respuesta a los planteamientos de don José Luis Santa María Zañartu, señalando que el primer solicitante omitió presentar planteamientos en el "Periodo de Planteamientos" cuestión que no puede significar sino

la falta de interés del mencionado solicitante en el nombre de dominio en disputa. Señala que Factoring Moncar S.A. es una sociedad legalmente constituida por escritura pública de fecha 21 de octubre de 2003, que tal y como indica su razón social su giro principal es el "factoring", que posee derechos marcarios sobre la expresión a través de sus marcas registradas "Factoring Moncar", que posee una familia de nombres de dominio que giran en torno a la expresión "factoring", y que es conocido por sus clientes y público en general en este rubro, y por lo tanto natural es que los consumidores esperen encontrar bajo el nombre de dominio "factoring.cl" información de su mandante, empresa íntimamente relacionada con esta actividad.

I.8 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 37 de autos, con fecha 3 de agosto de 2006, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.

II PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 4, que don José Luis Santa María Zañartu con fecha 11 de enero de 2006 a las 09:55:05 horas solicitó el nombre de dominio "factoring.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 3, que Factoring Moncar S.A., lo solicitó con fecha 11 de enero de 2006 a las 12:26:37 horas.

II.2 Que don José Luis Santa María Zañartu argumenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa en que es el primer solicitante, razón por la que pide la aplicación del principio "First come, first served". Además fundamenta la "Buena fe del primer solicitante", señalando que su solicitud no vulnera derecho alguno de terceros. Agrega como fundamento la naturaleza y carácter genérico de la expresión "factoring".

II.3 Que Factoring Moncar S.A. argumenta que la expresión “factoring” conforma parte de su razón social y a su vez equivale a su giro principal. Fundamenta que tiene registradas en Chile las marcas comerciales Factoring Moncar, Registro Nº 721.107, clase 36 y Factoring Moncar, Registro Nº725.760, clase 35. Además argumenta que es también titular de los nombres de dominio factoringmoncar.cl, factoring-moncar.cl y factoringamanecer.cl, todos los cuales contienen el nombre de dominio factoring.cl. En cuanto a los fundamentos de derecho cita el artículo 19 N° 24 y 25 de la Constitución Política de la República y cita la infracción al Artículo 14 del Reglamento de Nic Chile.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a los fundamentos expuestos y a la documentación acompañada por Factoring Moncar S.A. consta que tiene registrada las marcas de la denominación “Factoring Moncar”, marca que si bien no es idéntica al nombre de dominio solicitado, “factoring.cl”, sí es similar atendido que la expresión “factoring”es una de las palabras que constituyen la marca registrada, “Factoring Moncar” y forma parte de la razón social y giro de Factoring Moncar S.A.

II.5 Que debe considerarse que si bien la expresión “factoring” es de naturaleza genérica, de acuerdo a la documentación acompañada por las partes, ésta expresión identifica a Factoring Moncar S.A. en razón de que, como ya se dijo, forma parte de su razón social y de su giro, además de tener registrada las marcas “Factoring Moncar”, a diferencia de don José Luis Santa María Zañartu que no expresó argumento en relación a identificarse con la expresión “factoring”.

II.6 Que debe considerarse que Factoring Moncar S.A. es además titular de los nombres de dominios factoringmoncar.cl, factoring-moncar.cl y factoringamanecer.cl, todos los cuales contienen la expresión “factoring”, denominaciones que son similares al nombre de dominio solicitado, de manera que si se le asignara el nombre de dominio

“factoring.cl” al primer solicitante causaría confusión entre los usuarios de Internet a cerca del titular de los productos y servicios que allí se ofrecen, ocasionándose perjuicios a Factoring Moncar S.A..

II.7 En consecuencia, atendidos los argumentos y documentación acompañada por las partes, éste sentenciador considera que el nombre de dominio “factoring.cl” identifica a los productos y servicios que ofrece Factoring Moncar S.A.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio “factoring.cl” a Factoring Moncar S.A.

Cada parte pagará sus costas.

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

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el árbitro arbitrador don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza, doña María José Allende Gutiérrez, Secretaria del Tribunal.