SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
iamcc.cl

Santiago, miércoles quince de octubre de dos mil ocho.-

VISTOS:

Con fecha 9 de marzo de 2008, don Mauro Nicolás Porcia Carvajal, domiciliado en calle Carampangue 34, San Fernando, solicitó la inscripción del nombre de dominio "iamcc.cl".

Posteriormente, con fecha 24 de marzo de 2008, la sociedad Inversiones Aguas Metropolitanas S.A., domiciliada en Av. El Golf Nº 40, piso 13, Las Condes, representada por Silva & Cía., domiciliada en calle Holanda Nº 60, Piso 4º, comuna de Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "iamcc.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 9071 de 27 de junio 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. 25 sólo segundo solicitante durante esta etapa hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 33 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, sin que fuera evacuado por ninguna de las partes.

A fs. 52, se tuvo por evacuado el traslado en rebeldía del primer solicitante y 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 “iamcc.cl”.

A fojas 53, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 9 de marzo de 2008, don Mauro Nicolás Porcia Carvajal, solicitó la inscripción del nombre de dominio “iamcc.cl”. Que posteriormente, con fecha 24 de marzo de 2008, la sociedad Inversiones Aguas Metropolitanas S.A., Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “iamcc.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, Inversiones Aguas Metropolitanas S.A., hizo valer sus derechos y defensas y solicitó el rechazó de las pretensiones del primer solicitante y la asignación definitiva del dominio en disputa “iamcc.cl” a su favor en razón del mejor derecho que tiene.

Funda su pretensión señalando en primer lugar los criterios aplicables a la asignación de dominios y que en general el presente conflicto debe ser evaluado y resuelto más allá de la aplicación del principio “First come first served”, el cual habría sido superada y que con el tiempo se han resuelto estos conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho.

Agrega que es el titular de una serie de registros marcarios que consisten en la palabra “iam”, el cual sería el elemento característico del nombre de dominio de autos. Que correspondería a las iniciales de su razón social “Inversiones Aguas

Metropolitanas", y que por tanto corresponde a la sigla de su nombre comercial.
Agrega, que el dominio solicitado estaría compuesto por su marca y la expresión "CC", la que no dotaría de suficiente diferenciación al nombre de dominio con sus marcas. Que el elemento "cc", podría entenderse "con copia" en la correspondencia que se envía electrónicamente, por lo que la confusión sería aún mayor entre el público consumidor. Que lo anterior, resultaría dañina para el mercado, atentaría derechamente con sus derechos adquiridos y dejaría en evidencia que el primer solicitante no habría respetado el art. 14 del Reglamento de Nic y cita también el art. 22 de dicho Reglamento, sobre revocación de nombres de dominio. Que al respecto cita también cita el tema de la dilución de la imagen comercial o marcaria.
Señala también que posee una serie de nombres de dominio que utilizan la expresión "IAM", como lo acreditaría en autos. También cita el orden público económico, que los consumidores deben distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que le ofrece el mercado, lo que se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.
Que en el evento que se otorgara este nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se producirían errores y confusiones en el mercado de los productos y servicios que ofrece en el mercado respecto del origen empresarial de los mismos.
Que por lo anterior manifiesta su mejor derecho sobre la expresión "iamcc", tomando en consideración su interés legítimo, registro de marcas y de dominios, presencia comercial y posicionamiento comercial consolidado en torno al uso de dicha expresión.
TERCERO: Que el segundo solicitante en el período de prueba sólo acompañó sin objeción de contrario, un reporte de marcas comerciales que incluyen la expresión "iam" e impresos de la página web del Departamento de Propiedad

Industrial de marcas comerciales de la marca “IAM” inscrita a su nombre, servicios de las clases 35, 37, 39, 40, 42, establecimiento comercial de productos de las clases 6, 7, 9 y 11 en la Región Metropolitana.

CUARTO: Que consta en autos, que el primer solicitante es don Mauro Nicolás Porcia Carvajal y que tiene como tal, prioridad sobre dicho nombre y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o mala fe del primer solicitante.

QUINTO: Que al efecto el segundo solicitante acompañó un “reporte de marcas de marcas comerciales” e impresiones de la página web del Departamento de Propiedad Industrial que incluyen la expresión “iam”, las cuales se encontrarían registradas en Chile, los que constituyen instrumentos privados, sin certificación de autoridad alguna y un reporte de marcas comerciales que emanan de la misma parte que los presenta, los cuales carecen de valor probatorio.

SEXTO: Que de lo expuesto y prueba rendida por el segundo solicitante, no consta que utilice la expresión “iamcc” o que exista por su parte un mejor derecho respecto del nombre de dominio solicitado, ni que de parte del primer solicitante exista algún indicio respecto a que realiza o realizará alguna actividad comercial que vaya a entorpecer o producir confusión respecto del origen empresarial de sus servicios y productos en el mercado. Que si realmente le hubiera interesado dicha voz, la usaría o la habría registrado a su nombre.

SEPTIMO: Que no son aplicables en este tipo de juicios las normas sobre propiedad industrial, ni las normas sobre revocaciones de nombres de dominio.

Que no se probó mala fe en el primer solicitante.

OCTAVO: Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “iamcc.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 “iamcc.cl” al primer solicitante don Mauro Nicolás Porcia Carvajal.

II.- Que se rechaza la solicitud de la sociedad Inversiones Aguas Metropolitanas S.A.

III.- Que cada parte pagará sus costas.

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

Notifíquesele la presente resolución en su oportunidad, por correo electrónico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y devuélvansele los antecedentes.

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

Rol 33 - 2008.