SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

imparauco.cl

Santiago, viernes nueve de agosto de dos mil trece.-

VISTOS:

Con fecha 24 de octubre de dos mil doce, don Belarmino Antonio Murga Retamal, con domicilio en 7 Oriente Nº 1212, Talca, solicitó la inscripción del nombre de dominio "imparauco.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 30 de octubre de dos mil doce, la sociedad Parque Arauco S.A., domiciliada en Av. Kennedy 5413, Piso 7, Las Condes, Santiago, representada por Castro Y Sainz, domiciliados en Av. Manquehue Norte 151, oficina 1006, comuna de Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "imparauco.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 17719 de 4 de marzo de 2013 se designó al infrascrito como árbitro 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 la segunda solicitante, 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.

Se dio traslado a las partes para que hicieran las pretensiones, reclamaciones y observaciones en defensas de sus derechos.

A fs. 61, sólo el segundo solicitante hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa. Se deja constancia que el segundo solicitante cumplió dentro de plazo la obligación de pagar los honorarios de este Juez Árbitro.

A fs. 68, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos.

A fs. 70, En rebeldía de las partes de evacuar el traslado conferido a fs. 68, se recibió la causa a prueba y se fijó como punto de prueba "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio imparauco.cl".

A fs. 96, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 24 de octubre de dos mil doce, don Belarmino Antonio Murga Retamal, solicitó la inscripción del nombre de dominio "imparauco.cl" ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 30 de octubre de

dos mil doce, la sociedad Parque Arauco S.A., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "imparauco.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 sólo el segundo solicitante a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, 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 el período de discusión, hizo valer sus derechos y defensas y al respecto expresa que la sociedad Parque Arauco S.A., es un Holding de capitales chilenos, que desde sus inicios en el año 1982, ha logrado posicionarse y consolidarse masivamente, en Chile como en el extranjero, y que se ha transformado en un ícono de vanguardia, innovación y modernidad en Chile. Que los buenos resultados obtenidos con Parque Arauco "Kennedy", impulsaron la creación en el año 1993, de un nuevo centro comercial, inaugurado como "Arauco Maipú".

Agrega que en el año 1994, comienza la internacionalización de Parque Arauco S.A. en Argentina, en el 2006, Perú y después en Colombia y que paralelamente comienza la diversificación hacia servicios de salud, inmobiliarios, entretenimiento y decoración y diseño. Añade que de esta manera, es un grupo empresarial que

no se ha agotado con el mundo del retail o de los centros comerciales, ya que permanente está creciendo y extendiendo sus fronteras hacia nuevos rubros, servicios y mercados, con el claro objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes.

Expresa además, que en este proceso, ha estructurado su crecimiento en función de la marca "Arauco", raíz principal de todos los signos distintivos futuros que ha posicionado y menciona Parque Arauco, Arauco Maipú, Marina Arauco, Paseo Arauco Estación, Arauco Express, Arauco Quilicura, Arauco San Antonio, Arauco Villages, Arauco Premiumoutlet, Arauco Chip, entre otros y afirma que ha consolidado una importantísima posición en el mercado nacional y en otros países de la región, diversificando sus signos distintivos, en función de la palabra Arauco, como sus servicios y rubros asociados, siendo una entidad reconocida por el consumidor a nivel transversal.

Arguye además, que es titular de numerosos registros de la marca Arauco en Chile y destaca entre otros: "Arauco", registro 806.648, clase 41; registro 914.598, clase 36; registro 812.044, clase 35; registro 812.948, establecimiento comercial; "Arauco Malls", 879.206, clase 37; "Arauco Chillán", 879.213, clase 37; "Arauco Del Pacífico", 845.154, clase 37; "Parque Arauco", 721.058, clase 37; "Arauco San Antonio", 876.302, clase 37; "Todo Arauco", 678.830, clases 33,36,38,41 y 43; "Parque Arauco", 721.057, clase 35; "Arauco Express", 730.508, clases 35, 38 y 42 y "Arauco Express", 850.791, clase 37. Señala que frente a este contexto, se puede afirmar, que estamos ante una marca cuya existencia no puede desconocerse, respecto de la cual emanan derechos que deben respetarse y estrictamente cautelarse y agrega que la marca "Arauco", está protegida en numerosas clases del Clasificador Internacional.

Argumenta además, que es titular de diferentes nombres de dominio de la marca "Arauco" y al efecto cita: parauco.cl, parauco.com, todoarauco.cl, parque-

arauco.cl. parquearauco.cl, araucovip.cl, araucoltda.cl, araucomaipú.cl; araucomall.cl, araucomalls.cl, araucomotor.cl, araucopass.cl, araucochillán.cl, araucochip.cl, araucodelpacifico.cl, araucoexpress.cl, araucoexpresspajaritos.cl, araucopremiumoutlet.cl, araucoquilicura.cl, araucosanantonio.cl, araucosantonio.cl, araucostripcenter.cl, parquearaucoexpress.cl paseoaraucoestacion.cl. Agrega que lo anterior evidencia el uso masivo y difusión de la marca Arauco en la red global de Internet, por su parte, y que son numerosas las posibilidades que tiene un navegador de Internet y consumidor, para acceder a los múltiples servicios que identifica y que ofrece.

Agrega que serían particularmente relevantes los dominios indicados "parauco.cl" y "parauco.com", los que resultarían similares al dominio en disputa y que se encuentran activas las respectivas páginas activas, y que además las direcciones de correos electrónicos de todos sus funcionarios, incluyen como extensión "@parauco.com". Y que por lo mismo la similitud y conexión entre los nombres de dominio en conflicto es evidente y que el riesgo de confusión, innegable.

Señala también, que la expresión "Parauco", es la denominación bajo la cual se transan en bolsa las acciones de Parque Arauco S.A., y que según prueba que acompaña, reemplaza a la razón social completa "Parque Arauco S.A.", para dichos efectos.

Por otra parte afirma, que el nombre de dominio en disputa, resultará confundible y engañoso, haciendo suponer que es una nueva variación de las marcas y nombres de dominio de Parque Arauco S.A. y que dicha expresión, tiene una directa e indiscutible relación y vinculación con Parque Arauco S.A., sin que exista ningún elemento, ni antecedente invocado en autos, que haga presumir un interés legítimo del primer solicitante sobre el dominio solicitado.

Cita a continuación como norma base de su solicitud el Art. 14 del reglamento de Nic Chile, ya que la solicitud de autos contraría las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil y además, afecta derechos que válidamente ha adquirido y que el primer solicitante reprodujo casi íntegramente uno de los signos principales de Parque Arauco S.A., adicionándole únicamente el prefijo "IM", lo cual refleja falta de originalidad, riesgo evidente de confusión y mala fe en la solicitud del dominio imparauco.cl.

Arguye además, que hay que considerar que una vez asignado un dominio en Internet, no existe control, ni limitación para su titular, respecto del rubro al cual lo aplica y que si bien en apariencia el giro comercial del primer solicitante, podría diferir del suyo, nada impide que posteriormente a imprenta Arauco, del primer solicitante don Belarmino Antonio Murga Retamal, a usar el dominio en conflicto, en asociación a los servicios del retail, dañando sus intereses legítimos e induciendo al consumidor a incurrir en errores y confusiones en el mercado.

Concluye expresando que se debe denegar la inscripción del nombre de dominio en disputa al primer solicitante, ya que se aprovecha indebidamente de su marca comercial, la cual sería famosa y notoria, con el consiguiente menoscabo de sus derechos, resolviendo acoger sus argumentaciones y resolver el mejor derecho que le asiste, asignándole en forma definitiva dicho nombre de dominio, con costas.

TERCERO: Que sólo la parte del segundo solicitante Parque Arauco S.A., rindió prueba y al efecto para probar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal: 1) Imágenes publicitarias y promocionales de los servicios y productos de Parque Arauco S.A., bajo las marcas Parque Arauco, Arauco San Antonio, Arauco Maipú Arauco Estación. 2) **Impresiones** de la página web www.bolsadesantiago.com, www.emol.com, www.cb.cl, www.corpbancainversiones.cl y www.banchileinversiones.cl. 3) Fotocopias de la página web del INAPI, de las marcas: <u>www.parauco.cl</u>, registro 873.082, "Arauco", registro 806.648, clase 41; registro 914.598, clase 36; registro 812.044, clase 35;

registro 812.948, establecimiento comercial; "Arauco Malls", 879.206, clase 37; "Arauco Chillán", 879.213, clase 37; "Arauco Del Pacífico", 845.154, clase 37; "Parque Arauco", 721.058, clase 37; "Arauco San Antonio", 876.302, clase 37; "Todo Arauco", 678.830, clases 33,36,38,41 y 43; "Parque Arauco", 721.057, clase 35; "Arauco Express", 730.508, clases 35, 38 y 42 y "Arauco Express", 850.791, clase 37.

CUARTO: Que según consta en autos, es primer solicitante en este juicio don Belarmino Antonio Murga Retamal, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en conflicto y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

QUINTO: Que el punto de prueba fijado en autos, se refiere únicamente al mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, resolución que no fue objetada por las partes en su oportunidad procesal.

SEXTO: Que se desprende de la prueba rendida por el segundo solicitante, de los registros de marcas y nombres de dominio de su propiedad, que sus derechos se encuentran suficientemente resguardados y que esos son los que le interesan e identifican sus servicios y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habría registrado en su oportunidad, como marca o nombre de dominio, a su nombre, "imparauco".

SÉPTIMO: Que el sólo hecho que el segundo solicitante tenga registradas distintas marcas comerciales y nombres de dominios, que contengan la palabra "arauco", no es suficiente para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante, ni le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que contengan dicha palabra, ni impedir que terceros lo soliciten.

Que el resto de la prueba rendida por el segundo solicitante, no hacen variar lo razonado y expresado precedentemente por este sentenciador.

OCTAVO: Que la semejanza que alega de sus servicios "Arauco", con el dominio

pedido, en nada alteran lo expresado anteriormente por este sentenciador, ya que atendida la naturaleza y características de los nombres de dominio y la reglamentación que rige este tipo de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial.

NOVENO: Que igualmente, la mala fe alegada por el segundo solicitante, no fue objeto de la resolución que recibió la causa a prueba en este juicio, sin perjuicio que no tampoco fue acreditada.

DÉCIMO: A mayor abundamiento, la actividad del primer solicitante, como lo reconoce el segundo solicitante en su escrito de demanda, es una imprenta, lo cual no guarda relación alguna con el giro y servicios que presta la segunda solicitante e impide toda posibilidad de confusión.

Además, el uso y contenido que le dé el titular a su respectivo nombre de dominio, no es un hecho que quede impune en nuestra legislación, ya que la misma se encarga de regularlo desde distintos ámbitos e impedir el abuso del mismo, otorgando a los que se sientan lesionados acciones, como lo es la acción de revocación de un nombre de dominio que establece la Reglamentación de Nic Chile.

DÉCIMOPRIMERO: 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 "imparauco.cl", ya que lo expuesto y la prueba rendida por el segundo solicitante, no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código

Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

- I.- Que se asigna el nombre de dominio "imparauco.cl" al primer solicitante esto es a don Belarmino Antonio Murga Retamal.
- II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio "imparauco.cl" del segundo solicitante la sociedad Parque Arauco S.A.
- III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile en su oportunidad, por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.

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

Rol 11 – 2013.