En Santiago de Chile a 21 de noviembre de 2011.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO14669 de fecha 5 de agosto de 2011 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "iscar.cl", designación que acepté con la misma fecha, 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 Juan Gerardo Labbe Achondo, Rut 5.866.674-2, representado en autos por la abogado doña Mariela Ruiz Salazar, con domicilio en esta ciudad, Luis Thayer Ojeda 88 depto. 83 de la comuna de Providencia, correo electrónico mruiz@aseguratu.cl; 2) ISCAR Ltd., Rut. 79.713.300-0, representada por Sargent & Krahn y en autos por el abogado don Juan Pablo Egaña Bertoglia, con domicilio en esta ciudad, Av. Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico dominios@sargent.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 28 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 de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Juan Gerardo Labbe Achondo.

Consta a fojas 63 de autos, que doña Mariela Ruiz Salazar en representación de don Juan Gerardo Labbe Achondo presentó escrito de planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Señala que su mandante solicitó el dominio con el objeto de que los visitantes de Internet pudieran acceder fácilmente a la página web de su empresa "International Scaffolders and Riggers S p A", la cual está dedicada a certificar y capacitar andamieros y montajistas, con estándares internacionales, para las diferentes industrias de montaje, ingeniería y construcción. Agrega que con tal fin constituyó con fecha 21 de julio de 2011 la sociedad antes individualizada siendo su nombre de fantasía "Iscar S p A". Señala que la inscripción la realizó de buena fe y que los servicios de su representada no se confunden con los del segundo solicitante. Agrega que tiene interés legítimo y que su representado subió la página web de su empresa. Por otra parte señala que su representado no ha actuado de mala fe ni en forma dolosa, pues tiene un interés legítimo en el uso de la página web. Cita el art. 22 del Reglamento de Nic Chile, y señala que ha actuado de buena fe, pues el contenido de la página web identifica a su empresa y no produce confusión con el segundo solicitante. Fundamenta que no puede argumentarse la existencia de marcas registradas por tratarse de temas distintos, y que el hecho de que su representado no posea marcas no es razón para despojarlo de la posibilidad de adquirir el nombre de dominio. Señala que la inscripción del nombre de dominio no es antojadiza porque corresponde al nombre de fantasía de la empresa e identifica los servicios que presta. Además, solicita la aplicación del principio

“first come, first served”, y cita jurisprudencia sobre la materia. Finalmente para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Copia simple de constitución de sociedad; Copia simple de extracto; Copia simple de certificación de inscripción de extracto; Copia simple de inscripción; Copia simple de publicación de extracto; Copia simple de rectificación de extracto; Copia simple de rectificación; Copia simple de inscripción; Copia de certificación de inscripción; Copia simple de publicación; Copia simple de protocolización; Copia de inicio de actividades ante el SII; Copia de colilla provisoria de Rut; Impresos obtenidos desde internet iscara.cl.

I.5.2 Planteamientos de ISCAR Ltd. representada por Sargent & Krahn.

Consta a fojas 120 y siguientes que don Juan Pablo Egaña Bertoglia en representación de ISCAR Ltd. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que Iscar Ltd. o sencillamente Iscar es una reputa empresa multinacional que se dedica a la fabricación, producción y comercialización de herramientas de corte y perforación de diversos tipos y tamaños orientada a satisfacer las necesidades de diversas industrias. Agrega que Iscar fue fundada en 1952 y se ha caracterizado por ofrecer los mejores productos en su área. Fundamenta que su representada cuenta con una marca comercial que corresponde a la denominación “Iscar” (idéntica al nombre de dominio en disputa) como parte de la estrategia de proteger su renombre e inversiones en el mercado. Adicionalmente es titular de una serie de registros en el extranjeros para la marca Iscar entre los cuales destaca en Estados Unidos, Europa, Brasil y Canadá. Concluye que Iscar es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por su mandante en Chile y en el extranjero, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio. A mayor abundamiento señala que su representado es titular del dominio idéntico al solicitado en extensión .com, iscar.com, y que corresponde a su marca registrada. Por otra parte se refiere a la vinculación entre el nombre de dominio solicitado y su mandante, señala que el dominio solicitado es idéntico a la marca registrada (Iscar) y a su nombre de dominio

(iscar.com) y su razón social (Iscar Ltd.). Cita el art. 14 del reglamento de Nic Chile en cuanto a sus derechos válidamente adquiridos y cita jurisprudencia sobre la materia. En cuanto a los antecedentes de derecho, hace una descripción de los nombres de dominio y su importancia y se refiere a los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio: Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, señala que el nombre de dominio en conflicto es de gran interés para Iscar Ltd. toda vez que constituye una expresión idéntica a su marca registrada y que sin duda inducirá a error a los usuarios y consumidores, quienes válidamente pensarán que se trata de un dominio con contenido de los productos y servicios de su mandante, Iscar. Agrega que esta teoría se encuentra respaldad por ICANN, cuya política reconoce como criterio fundamental para la resolución de conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión, por OMPI que establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial y por Nic Chile, artículos 20, 21 y 22del Reglamento, agrega que debe considerarse que si se asigna el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una seria dilución de la reconocida marca Iscar además de inducir claramente a error a los usuarios. Que dada la total identidad entre la marca y el dominio, el usuario de la web no desvinculará iscar.cl de la prestigiosa empresa de productos para la industria metal-mecánica Iscar, ni de su nombre de dominio iscar.com. También considera que se trata de una marca que goza de fama y notoriedad. Criterio de la Notoriedad del signo pedido, es decir, que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio. Criterio del Mejor derecho por el uso empresarial legítimo, es decir, tiene mejor derecho el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios, señala que su mandante efectivamente utiliza el término Iscar por lo que los usuarios de Internet ya identifican y asocian dicha expresión con su representado. Criterio de la identidad, corresponderá asignar el nombre de dominio a la persona o entidad cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo, y al respecto cita

jurisprudencia. Convenio de Paris, artículo 6 bis reconoce la protección que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas, art. 10 bis sobre competencia desleal, y art. 8 que otorga protección al nombre comercial. Uso efectivo en Internet del signo "Iscar", a través de iscar.com, donde se puede apreciar el uso efectivo y recurrente de la marca Iscar para distinguir sus productos y servicios, además señala que al ingresar "Iscar" al buscador "Google" los primeros resultados aluden a su mandante. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, acompaña los siguientes documentos: Copias simples de los certificados de los registros marcarios; Copias simples de los certificados que acreditan la titularidad sobre los dominios; Impresiones del sitio web iscar.com; Impresiones del sitio web wikipedia.org; Impresión del catálogo de productos Iscar; Impresiones de la búsqueda en google.cl; Copias de fallos arbitrales.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Juan Gerardo Labbe Achondo.

Consta a fojas 132 que doña Mariela Ruiz Salazar en representación de don Juan Gerardo Labbe Achondo evacuó respuesta a los argumentos expuestos por Iscar Ltd. Señala que si bien la contraparte es una compañía de trayectoria y con prestigio, es conocida por el público por la fabricación, producción y comercialización de herramientas de corte y perforación de diversos tipos y tamaños, rubro diametralmente opuesto al de su representado, por lo cual es ilógico que el público se confunda. Por otra parte señala que por el principio de especialidad las marcas protegen sólo aquellos productos o servicios comprendidos en la clase que fueron registrados. Asimismo son tantas las diferencias entre ambas empresas que los logos son sustancialmente distintos. Además señala que el dominio iscar.cl nunca fue registrado ni solicitado por Iscar Ltd. lo que demuestra su poco interés, y además su representado es el primer solicitante del dominio en nuestro país. Señala que Iscar Ltd. no es el creador de la expresión Iscar porque en el año 1984 fue

concedida a don Gidon Elimelech. Agrega que su representado no ha querido aprovecharse del prestigio del segundo solicitante, tan sólo se ha amparado en sus legítimas pretensiones de dar a conocer un servicio que no guarda relación con la contraparte, constituyendo una empresa de responsabilidad limitada con la expresión Iscar SpA. Para acreditar su mejor derecho acompaña copia simple de registro histórico del nombre de dominio iscar.cl y copia simple de registro de marca Iscar concedida en el año 1984.

1.6.2 Respuesta de ISCAR Ltd. representada por Sargent & Krahn.

Consta a fojas 126 de autos, que doña María Josefina Mora Arias en representación de ISCAR Ltd. evacuó respuesta a los planteamientos de don Juan Gerardo Labbe Achondo. Señala que es un procedimiento de oposición y no de revocación, por lo que debe probarse un mejor derecho y no la buena fe, cita el art. 10 del Reglamento. En relación a la confusión de los usuarios de la red Internet, señala que no es efectivo que no exista riesgo de confusión, agrega que lo que se discute es el alto grado de similitud que existe entre el dominio en disputa y la marca de su mandante, y no entre los contenidos de las páginas web. Además, la contraparte no ha probado que es conocido por el signo Iscar. La contraparte registró un dominio que simplemente reproduce su marca comercial sin agregar ningún elemento diferenciador. Sostiene que la titularidad de una marca comercial famosa y que cuenta con un vasto reconocimiento internacional es un argumento más que suficiente para oponerse a la solicitud de dicha marca, como dominio, por parte de un tercero. Por otra parte hace precisiones en relación a la jurisprudencia citada por el primer solicitante.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 135 de autos, con fecha 25 de octubre de 2011, no existiendo diligencias pendientes, 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 2, que don Juan Gerardo Labbe Achondo, con fecha 20 de abril de 2011 solicitó el nombre de dominio "iscar.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que ISCAR Ltd. representada por Sargent & Krahn lo solicitó con fecha 4 de mayo de 2011.-

II.2 Que don Juan Gerardo Labbe Achondo fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa en que solicitó el dominio con el objeto de que los visitantes de Internet pudieran acceder fácilmente a la página web de su empresa "International Scaffolders and Riggers S p A", la cual está dedicada a certificar y capacitar andamieros y montajistas. Agrega que con tal fin constituyó con fecha 21 de julio de 2011 la sociedad antes individualizada siendo su nombre de fantasía "Iscar S p A". Señala que la inscripción la realizó de buena fe y que los servicios de su representada no se confunden con los del segundo solicitante. Cita el art. 22 del Reglamento de Nic Chile, y señala que ha actuado de buena fe, pues el contenido de la página web identifica a su empresa y no produce confusión con el segundo solicitante. Fundamenta que no puede argumentarse la existencia de marcas registradas por tratarse de temas distintos, y que el hecho de que su representado no posea marcas no es razón para despojarlo de la posibilidad de adquirir el nombre de dominio. Además, solicita la aplicación del principio "first come, first served", y cita jurisprudencia sobre la materia.

II.3 Que ISCAR Ltd. representada por Sargent & Krahn fundamentó su mejor derecho en que es una reputa empresa multinacional que se dedica a la fabricación, producción y comercialización de herramientas de corte y perforación de diversos tipos y tamaños, fundada en 1952 y se ha caracterizado por ofrecer los mejores productos en su área. Fundamenta que su representada cuenta con una marca comercial que corresponde a la denominación "Iscar" (idéntica al nombre de dominio en disputa) como parte de la

estrategia de proteger su renombre e inversiones en el mercado, tanto en Chile como en el extranjeros, entre los cuales destaca, Estados Unidos, Europa, Brasil y Canadá. Concluye que Iscar es una marca creada, registrada y profusamente utilizada en Chile y en el extranjero, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio. A mayor abundamiento señala que es titular del dominio idéntico al solicitado en extensión .com, iscar.com, y que corresponde a su marca registrada. Por otra parte se refiere a la vinculación entre el nombre de dominio solicitado y su mandante, señala que el dominio solicitado es idéntico a la marca registrada (Iscar), a su nombre de dominio (iscar.com) y su razón social (Iscar Ltd.). En cuanto a los antecedentes de derecho se refiere a los criterios: Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, respaldada por ICANN, por OMPI y por Nic Chile artículos 20, 21 y 22del Reglamento; Criterio de la Notoriedad del signo pedido; Criterio del Mejor derecho por el uso empresarial legítimo; Criterio de la identidad; El Convenio de Paris y el Uso efectivo en Internet del signo "Iscar".

II.4 Que debe considerarse que se encuentra acreditado en autos, fojas 105 a 110, que ISCAR Ltd. es titular en Chile y en el extranjero de la marca comercial "Iscar". Que dicha marca comercial es idéntica al nombre de dominio en disputa, "iscar.cl", lo que evidentemente le otorga a la parte un mejor derecho para asignarse el nombre de dominio.

II.5 Además de lo anterior debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, se trata de una marca notoria y famosa. En efecto, la segunda solicitante ha acreditado en autos, documentación que no fue objetada por el primer solicitante, que su marca es promocionada y utilizada, por lo que su uso por parte de un tercero produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen.

II.6 También se encuentra acreditado en autos, que ISCAR Ltd. es titular del nombre de dominio “iscar.com”, dominio idéntico al solicitado “iscar.cl”. Lo anterior aumentará la confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios ofrecidos.

II.7 Debe considerarse que el nombre de dominio también es idéntico a la razón social del segundo solicitante, ISCAR Ltd. En consecuencia, es evidente que la titularidad del dominio “iscar.cl” por el primer solicitante, creará confusión entre los usuarios de Internet, y evidentemente un perjuicio a la empresa ISCAR Ltd. atendido que el dominio identifica claramente sus productos y servicios.

II.8 Finalmente, debe considerarse que don Juan Gerardo Labbe Achondo no ha acreditado tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, atendido que la sociedad constituida, International Scaffolders and Riggers S p A”, fojas 52 y siguientes, es muy posterior a la solicitud del nombre de dominio de autos e incluso a la traba de la Litis. En consecuencia, la existencia de la sociedad Iscar SpA, no constituye un antecedente o un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “iscar.cl” a ISCAR Ltd. representada por Sargent & Krahn.

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 señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

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