MAT: Asignación de nombre de dominio **"jayco.cl"**

Santiago, catorce de agosto de dos mil seis.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF05244 de fecha 14 de Octubre de 2005, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"jayco.cl"**; entre don Jorge Ancelovici Yaffe y Compañía Limitada como primer solicitante, y Jayco, Inc. Como segundo solicitante;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 24 de octubre de 2005, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 8 de noviembre de 2005 a las 10:00 horas en la sede del Tribunal Arbitral. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrador en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 8 de noviembre de 2005, sólo con la asistencia de

don Óscar Rodríguez Baeza como apoderado del segundo solicitante, y en ausencia del primer solicitante don Jorge Ancelovici y Cia Limitada;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, dentro de plazo ambas partes hicieron valer sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "jayco.cl", para la cual sostuvieron y demostraron lo siguiente;

6.- La parte de don Jorge Ancelovici y Compañía Limitada: a) Que su empresa lleva por nombre esta última razón social, de donde surge que sus iniciales son J.A.Y., constituida desde el año 1984, dedicada al rubro de representación de firmas extranjeras del rubro textil; b) Que desde un inicio usó la denominación "Jayco" como answer back de conformación de recepción de telex; c) Que desde el principio de sus actividades, en cartas, emails, faxes, etc. se han utilizado las iniciales "Jayco", para identificarse; d) Que variadas empresas que representan en forma exclusiva en el territorio de Chile ya los conocen como "Jayco"; e) Que en las páginas web de estas últimas empresas, aparece como contacto el nombre del primer solicitante identificado como jayco@....; f) Que también aparecen en distintas revistas internacionales del rubro, identificados con su actual dirección jayco@terra.cl; g) Que al pretender hacer su propia página web, se encontraron al solicitar el nombre de dominio "jayco.cl", con la oposición del segundo solicitante;

7.- Por su parto Jayco, Inc. Señaló: a) Que es una empresa de larga existencia a nivel mundial, líder de Norteamérica en vehículos de ensamblado; b) Que es la creadora y titular de la marca comercial "jayco", actualmente en trámite de registro en Chile bajo el Nº 682.857; c) Que también es titular del nombre de dominio "jayco.com"; d) Que es evidente la propiedad de su cliente sobre ese signo, lo que le confiere el poder más amplio y lo faculta para

apropiarse en forma exclusiva del mismo; d) Que los derechos sobre el nombre de dominio le corresponden, ya que es una denominación que goza de fama y notoriedad, gracias a la calidad del servicio y a una ingente inversión publicitaria que realiza cada año; e) que el uso del signo "jayco" por un tercero llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocándole perjuicios económicos, beneficiándose en forma ilegítima la otra parte; f) En cuanto al Derecho, argumenta que de acuerdo al Reglamento, los registro de nombres de dominio ".cl" no deben afectar derecho de terceros, y que el primer solicitante al requerir para sí el nombre de dominio "jayco.cl", está infringiendo sus derechos, tanto desde el punto de vista contemplado en el Reglamento, como desde una punto de vista legal. En este último caso por infracción a las normas de la Ley 19.039 que protege los Privilegios de Propiedad Industrial, concretamente marcas comerciales y por infracción a las normas del Convenio de París. Cita al efecto las disposiciones de estos cuerpos legales relacionadas a la protección de marcas famosas, y aquellas relacionadas al "fair use" o "uso leal y justo" de un nombre de dominio, sin perjuicio de la cita que se hace de una serie de otras normas que respaldan la validez de sus pretensiones;

8.- En respaldo de sus pretensiones la parte de Jayco. Inc acompañó además a este Tribunal para acreditar sus alegaciones, copia de la solicitud de registro de la marca "Jayco" en Chile bajo el Nº 682.857, clase 12, actualmente en trámite, y sin registro aún; así como también impresiones obtenidas de la página web "jayco.com" que muestran y respaldan las actividades, funciones y demás servicios que otorga Jayco, Inc.;

9.- Por resolución de fecha 2 de Diciembre de 2005, se tuvieron por presentadas las respectivas demandas y pretensiones, y se dio traslado a las respectivas partes para contestarlas o rebatirlas, lo que

no ocurrió por ninguna de las partes;

10.- En vista del procedimiento acordado, y habiéndose vencido los plazos y etapas de discusión y prueba en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, como de hecho ocurrió, este Árbitro omitió recibir la causa a prueba, y procederá derechamente a dictar sentencia;

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

11.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para éste Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de demonio "jayco.cl", basado por una parte en el uso acreditado que ha hecho el primer solicitante de esa denominación, como identificador de una empresa de representaciones e importaciones, que representa firmas extranjeras referidas al rubro textil en todas sus áreas, además de utilizar el correo electrónico personalizado bajo la denominación "jayco@...."; y por parte del segundo solicitante, basado en el uso de esa denominación, como identificador de una marca de fábrica de vehículos ensamblados, además de ser propietario del dominio jayco.com, y titular de la solicitud de registro de la marca comercial "Jayco" en Chile para distinguir productos de clases 12 del Clasificador Internacional de Marcas;

12.- Que en opinión de este Arbitro ambas partes han dado argumentos que les permiten sostener un derecho o pretensión sobre el nombre de dominio "jayco.cl", sea por su uso como nombre o signo identificatorio, sea por que forma parte de su nombre comercial, razón social o constituye su marca comercial;

13.- Que no obstante, corresponde a esta Arbitro dilucidar a cual de las dos partes debe asignársele el término "jayco" como identificador, como signo distintivo, marcador, localizador o

dirección IP en relación con los productos y/o servicios que comercializan o prestan, independientemente de ser o no dueño de la marca comercial.

14.- Que también, por las razones argumentadas por cada parte, y en armonía con lo expuesto en la letra anterior, ambas partes han hecho valer sus argumentaciones y consideraciones, fundadas en argumentos objetivos, precisos y demostrables, por lo que debe descartarse cualquier consideración o argumentación de mala fe o intención de apropiación de un signo ajeno;

15.- Que no obstante lo expuesto, y aun cuando ha quedado confirmado que ninguna de las partes ha actuado de mala fe, el solo hecho de que una ellas tenga actualmente en trámite de registro la marca comercial "Jayco", o sea titular del nombre de dominio "jayco.com", no constituye un argumento único y total para sostener un mejor derecho;

16.- Como aspecto fundamental en temas sobre conflictos de nombres de dominio, es un principio de general aplicación que corresponde al primer solicitante de un nombre de dominio, el mejor derecho a adjudicárselo, salvo que el segundo solicitante demuestre tener un mejor derecho para quedarse con el nombre de dominio pedido, o bien que el primer solicitante actúe de mala fe, lo que según se ha señalado no ocurre en el presente caso.

17.- Que de la misma manera, a juicio de este Arbitro, los siguientes argumentos también son relevantes para adoptar una decisión en el presente conflicto: a) Por que la parte de Jayco Inc., ha actuado sólo como segundo solicitante, en forma reactiva a la solicitud inicial del primer solicitante, lo que sólo acreditaría un interés secundario en el nombre de dominio "jayco.cl"; b) Por que también ha quedado demostrado que el mercado objetivo del publico al cual pretende acceder cada una de las partes difiere substancialmente, atendido

el tipo de productos o servicios que a través del citado nombre de dominio se pretenden identificar;

18.- Que conforme a lo expuesto, a juicio de este Árbitro, en el presente proceso se configuran las circunstancias para la aplicación del principio general de "first come, first served". Precisamente, por que dicho principio se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombre de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto han acreditado derechos o intereses de similar valor, cuyo es este caso;

19.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado las pruebas presentadas por ambas partes, creándose la convicción absoluta de que corresponde al primer solicitante el mejor derecho sobre el nombre de dominio "jayco.cl"

Y visto además, las facultades que el sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, especialmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "jayco.cl" a la parte de Jorge Ancelovici Yaffe y Compañía Limitada. Rechazase la solicitud presentada por la parte de Jayco Inc.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Alejandro Muñoz Danesi	Carmen Gloria García Maragaño
C.I. Nº 12. 659.135-7	C.I. Nº 11.708.049-8

1