

**Construccion mantencion y ventas de insumos (CONSTRUCCIONES Y
SERVICIO TECNICO PAUL WILLIAMS HUEICHAPAN HERNANDEZ E)
con Keramik Holding Ag Laufen (SERVICIOS Y ASESORIAS
COMPUTACIONALES OFFPAPER LIMITADA)**

laufen.cl
Causa Rol N° 28 – 2014

Santiago, 30 de septiembre de 2014

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8, del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el “Procedimiento”, se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio “**laufen.cl**”, siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **Construccion mantencion y ventas de insumos (CONSTRUCCIONES Y SERVICIO TECNICO PAUL WILLIAMS HUEICHAPAN HERNANDEZ E)**, domiciliado en Parque Ñielol 2315, comuna de San Bernardo, San Bernardo; y, como segundo solicitante, **Keramik Holding Ag Laufen (SERVICIOS Y ASESORIAS COMPUTACIONALES OFFPAPER LIMITADA)**, domiciliado en Providencia 201 Oficina 22, comuna de Providencia, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la audiencia antes referida compareció doña Victoria Santis Pinilla, en representación del segundo solicitante. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 20 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, la cual consta a fojas 16 alegando en lo medular lo siguiente:

- La compañía LAUFEN fue fundada en Suiza en 1892, época en que las condiciones sanitarias eran muy por debajo de los estándares actuales, escenario en el que LAUFEN ocurría como el único y exclusivo fabricante de porcelana sanitaria producida en Europa.
- La compañía LAUFEN cuenta con más de 1800 trabajadores en el mundo, sus fábricas se ubican en Laufen, Suiza; Wilhelmsburg y Gmunden en Austria, Bechyne y Znojme, República Checa. Además posee fábrica subsidiarias en Albania, Argentina, Australia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, Hungría, India, Italia, Latvia, Lituania, Macedonia, Malasia, Moldova, Montenegro, Marruecos, Suecia, Noruega, Polonia, Portugal, China, Rumania, Rusia, Serbia, Singapur, Eslovaquia, España, Irlanda, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos. Además cuenta con representaciones en todo el mundo.
- La compañía LAUFEN cuenta además con la protección de su marca en la mayoría de países del mundo, incluyendo a Chile, donde es titular de la

marca LAUFEN, según Registro N°829.730 de Mayo de 2008, que protege productos de las clases 11, 19 y 21.

- Laufen es titular además de variados dominios alrededor del mundo, entre otros: Laufen.com, Laufen.asia, Laufen.ch, Laufen.co.at, Laufen.co.uk, Laufen.cz, Laufen.ee, Laufen.eu, Laufen.fi, Laufen.it, Laufen.mobi, Laufen.no y Laufen.pt.
- Laufen posee una presencia de gran importancia, fama y reconocimiento a nivel mundial.
- La documentación que se acompaña en el otrosí de la demanda, acredita la existencia y protección de la expresión “Laufen” por la segunda solicitante en todo el mundo, por cuanto se ha acreditado la presencia tanto de fábricas y distribuidores en todo el mundo; y además se ha acreditado la protección tanto sobre sus dominios como marcas comerciales y copyrights en todo el mundo, incluido Chile.
- La segunda solicitante, en el ejercicio legítimo de su derecho a solicitar un nombre de dominio, no ha vulnerado dichos requerimientos, muy por el contrario, con su solicitud sólo ha buscado dar protección en el mercado virtual, a una denominación, que posee ya con mucha anterioridad en el mercado nacional e internacional, como también por poseer el dominio disputado un concepto largamente posicionado en el mercado nacional e internacional, y que no puede llevar a otra cosa que concluir, que la segunda solicitante posee sobre la expresión “LAUFEN” un interés válidamente adquirido, porque constituye una denominación que corresponde a su denominación y nombre legalmente otorgado y que es de su propiedad.
- La expresión “LAUFEN” está de tal manera incorporado en la mente de todos los consumidores de sus productos en Chile y en el mundo, que cualquier denominación que posea la expresión “LAUFEN”, hace que se realice respecto de ella, una asociación automática con la segunda

solicitante, provocando irremediablemente, toda suerte de confusiones en cuanto al verdadero origen empresarial, respecto a clientes y usuarios actuales como potenciales.

- Afirma la segunda solicitante que no vulnera derechos válidamente adquiridos por terceros, toda vez que no concurren copulativamente los dos supuestos que la jurisprudencia en la materia ha establecido, a saber:
 - o Que una de las partes sea titular de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo, que de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo esté aludido reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.
 - o Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.
- La solicitud del primer solicitante afectan los derechos válidamente adquiridos por Laufen.
- Nada indica que la primera solicitante, posea un interés legítimo o que en estricto rigor pueda constituir un mejor derecho, que el que le asiste a LAUFEN, dado que no existen antecedentes serios y fundamentados que demuestren fehacientemente, que la presente solicitud, corresponde a la extensión de algún derecho válidamente adquirido con ANTERIORIDAD, a la fecha de presentación del citado nombre de dominio.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Copia de Poder otorgado por KERAMIK HOLDING AG, el que se encuentra en proceso de legalización en país de otorgamiento, Suiza.
2. Información de prensa de productos marca LAUFEN y dominio www.laufen.com;

3. Listado de distribuidores LAUFEN en en mundo;
4. Listado de dominios inscritos y vigentes LAUFEN;
5. Listado de marcas registradas LAUFEN en todo el mundo;
6. Información obtenida desde internet referente a compañía LAUFEN, desde año 1892;
7. Información comercial y empresarial de compañía LAUFEN;
8. Catálogo de productos LAUFEN, diseñado y realizado por Platinumdesign y Andreas Dimitriadis;
9. Registro de marca LAUFEN en Chile a nombre de esta parte.
10. Poder especial de representación debidamente autorizado ante Notario, otorgado por Keramik Holding AG.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho por asignación de nombre de dominio del segundo solicitante, por acompañado el documento presentado, y dio traslado de la presentación al primer solicitante.

OCTAVO: Que se evacuaron los traslados conferidos al primer y segundo solicitante, en rebeldía de ambas partes.

NOVENO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal en el buscador “Google” y al sitio web www.laufen.cl.

CONSIDERANDO:

DÉCIMO: Que, atendido a que los documentos acompañados la segunda solicitante no han sido objetados, y han sido presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

UNDÉCIMO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis de los documentos acompañados, puede inferirse con suficiencia que el segundo solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legítimo.

DUODÉCIMO: Que, siendo efectivo que CONSTRUCCIONES Y SERVICIO TECNICO PAUL WILLIAMS HUEICHAPAN HERNANDEZ E es el primer solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio “first come, first served” es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO TERCERO: Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada que es titular de la marca “LAUFEN”. De lo señalado, y de sus propios dichos se desprende que su interés en la asignación del nombre de dominio es obtener protección de su signo distintivo y evitar la confusión de los consumidores y usuarios.

DÉCIMO CUARTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DÉCIMO QUINTO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de

sistema social en la Web, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos.

DÉCIMO SEXTO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa “LAUFEN” es idéntico a la marca comercial de la que es titular el segundo solicitante, a saber “LAUFEN”, lo cual podría causar confusión del público consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios que en este se comercialicen.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos que son sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la prudencia y la equidad, se ha realizado una inspección personal del tribunal en el buscador Google. Para tales efectos, se han ingresado los siguientes campos de búsqueda:

a.- “laufen”: dentro de los primeros diez resultados aparece el sitio web de la segunda solicitante, así como diversas referencias a los productos de la misma. También aparece información relativa a la ciudad de Laufen.

b.- “CONSTRUCCIONES Y SERVICIO TECNICO PAUL WILLIAMS HUEICHAPAN HERNANDEZ”: Sólo aparecen cuatro resultados relativos a resoluciones de licitaciones y listados de proveedores.

Por último, revisado el dominio www.laufen.cl, este árbitro comprobó que el sitio web no se encuentra operativo.

DÉCIMO OCTAVO: Que, de los antecedentes disponibles es posible establecer el legítimo interés del segundo solicitante en cuanto a proteger la expresión que constituye la marca comercial de la que es titular, atendida identidad entre la

misma y el nombre de dominio objeto del presente conflicto, lo que permite entender que existe una pretensión atendible en el sentido de impedir una confusión de los cibernautas respecto de los productos y servicios que otorga el segundo requirente del nombre de dominio. A mayor abundamiento, el primer solicitante no ha aportado antecedentes suficientes respecto de su interés en el dominio en disputa, y del contenido del sitio web correspondiente al mismo no puede inferirse interés ni derecho alguno. Por lo anterior, éste árbitro arbitrador inclina su convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante, concluyendo que se le deberá otorgar la protección requerida en esta contienda arbitral.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio **“laufen.cl”** al segundo solicitante, **Keramik Holding Ag Laufen (SERVICIOS Y ASESORIAS COMPUTACIONALES OFFPAPER LIMITADA)**.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y Sebastián Matías Contreras Pizarro.