En Santiago de Chile, a nueve de marzo de dos mil once, en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en los autos por la revocación del nombre de dominio **ledestudio.cl**, suscitado entre **Ab Mark Sociedad Ltda. en rep. de Alvin Wu Wu (A B MARK SOCIEDAD DE ASESORIAS LIMITADA)**, RUT 78.996.720-2, domiciliado en Avda. Libertador Bernardo O.Higgins N.949 Of.707, y **Representante Legal (IMP Y EXP DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS S A)**, RUT: 99.539.070-1, domiciliado en Av simon Bolivar #2389, santiago, ñuñoa, **se resuelve:**

VISTOS:

1. Que con fecha 27 de septiembre de 2010, **Ab Mark Sociedad Ltda. en rep. de Alvin Wu Wu (A B MARK SOCIEDAD DE ASESORIAS LIMITADA)** presentó ante NIC Chile solicitud de revocación del nombre de dominio **ledestudio.cl**, cuyo actual asignatario es **Representante Legal (IMP Y EXP DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS S A)**.

2. Que conforme consta a fojas 7 de autos, con fecha 8 de noviembre de 2010, mediante oficio OF 13535, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la revocación del nombre de dominio **ledestudio.cl**, suscitado entre las partes ya individualizadas. En virtud del mismo oficio se remitieron los antecedentes presentados por el revocante.

3. Que por resolución de fecha 10 de noviembre de ese mismo año se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día viernes 19 de noviembre del año 2010, a las 10:45 horas, notificándose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 11.

4. Que a fojas 15 consta que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia del demandante. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, en razón de la inasistencia de la demandada, se fijó el procedimiento arbitral.

5. Que a fojas 17 rola la demanda de revocación de nombre de domino presentada por **Ab Mark Sociedad Ltda. en rep. de Alvin Wu Wu (A B MARK SOCIEDAD DE ASESORIAS LIMITADA)**, ya individualizado en autos, quien señala los siguientes antecedentes de hecho y de derecho.

   Señala que su mandante es un destacado empresario, el cual goza de gran popularidad entre el público consumidor de sus servicios y productos.

   Indica que como parte de una estrategia para proteger sus derechos y nombre comercial ha registrado una familia de marcas comerciales para la expresión LEDSTUDIO u otras estructuradas sobre esta expresión. Específicamente hace referencia a los registros marcarios para los signos "LS LED STUDIO" y "LED STUDIO".

   A continuación señala que los registros marcarios aludidos son una muestra de que es su representado quien les ha otorgado fama y notoriedad a los signos "LSLED

STUDIO" y "LED STUDIO". Señala que dichas marcas comerciales contienen una expresión idéntica al elemento del nombre de dominio en disputa y agrega que el registro de dichos signos tiene por objeto la distinción de los productos y servicios que su mandante efectivamente ofrece en el mercado nacional.

Manifiesta que el dominio "LEDESTUDIO" será asociado por los usuarios de internet a su representado pues, asevera, es engañosamente similar a la expresión con que éste se identifica en internet y en el mercado en general.

Prosigue señalando que su mandante es un destacado empresario dedicado a la comercialización de materiales de iluminación y prestación de servicios vinculados con estos productos, actividades que realiza en un establecimiento comercial destinado al efecto.

Arguye que el demandado se limitó a tomar la denominación "LS LED STUDIO", marca registrada y, según sus dichos, de creación de su mandante, sin ningún elemento diferenciador que parezca adecuado y suficiente.

Hace presente que la función básica de todo nombre de dominio es poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de internet, función que no se cumpliría de mantenerse el dominio en disputa en manos del demandado de autos, por cuanto, según indica, al visitar dicho dominio éste se redirecciona al sitio ledpower.cl del cual es titular la contraparte y bajo cuyo nombre comercial funciona. A continuación cita el Reglamento ara el Registro de Nombres de Dominio .CL en lo que se refiere a materia de revocación de nombres de dominio.

Estima que en función de lo anterior corresponde revocar la asignación del dominio materia de autos, puesto que de lo contrario se estaría permitiendo que un tercero hiciese uso de una marca comercial que está debidamente registrada y que es reconocida por los usuarios de internet y consumidores, lo que provocaría confusión.

Manifiesta que la contraparte se encuentra tramitando dos solicitudes ante el INAPI respecto del nombre comercial por el que es conocida, esto es LED POWER. A continuación identifica dichas solicitudes.

Señala que existe una evidente mala fe de la contraria en virtud del uso que le da al dominio en disputa y de la intención de vender tal dominio en una cifra muchísimo mayor a los costos directos relativos a su inscripción.

Se refiere a los criterios para conflictos de asignación de nombres de dominio.

Respecto al criterio de la titularidad de marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio señala aún cuando estos correspondan a privilegios distintos se puede afirmar que los nombres de dominio además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen en internet, evitando confusiones y facilitando el comercio, y como medio de publicidad, fortaleciéndose la marca pertinente. Indica que en el derecho comparado y la jurisprudencia nacional han acogido este criterio. Al respecto cita la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la Corporación de Nombres y Números asignados a Internet. Cita

también el Informe Final y las opiniones del panel de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y los criterios establecidos por los articulos pertinentes del Reglamento de NIC-Chile.

Hace presente que de asignarse el dominio en disputa a la contraria se produciría un dilución de la marca de su mandante, además de inducir a error a los usuarios, esto teniendo presente que ambas partes se dedican al mismo rubro y son competencia.

En lo que se refiere al criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, señala que su mandante efectivamente utiliza el término "LEDSTUDIO" y "LS LED STUDIO" por lo que los usuarios de internet ya identifican y asocian dicha expresión con su representada.

Respecto al criterio de la identidad señala que corresponde asignar el nombre de dominio a la entidad cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. Con el objeto de reforzar su argumento cita el fallo sobre el dominio viñasdelmaipo.cl.

Por último hace referencia al convenio de París en lo que se refiere a la competencia desleal.

6. Que el demandante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompañó documentos a fojas 33 y siguientes, los cuales no fueron objetados por la contraria.

7. Que la parte demandada no compareció a la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, no presentó argumentación alguna, ni allegó antecedentes en orden a acreditar sus pretensiones o a desacreditar aquellos presentados por la contraria.

8. Que a fojas 54 se citó a las partes a oír sentencia, notificando por correo electrónico a ambas partes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar si según lo establecido en la Reglamentación para el Registro de Nombres de Dominio .CL (en adelante e indistintamente, el Reglamento) existe mérito suficiente para acoger la solicitud de revocación del dominio **ledestudio.cl**, y asignarlo a la demandante en estos autos.

SEGUNDO: Que, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme a su leal saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

TERCERO: Que según lo señala el párrafo número 22 del Reglamento, será causal de revocación de un dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

CUARTO: Que de acuerdo al mismo número, se considerará que la inscripción de un dominio es abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: la identidad o engañosa similitud del dominio inscrito con una marca de productos o servicios sobre los que tiene derecho el reclamante, la falta de interés legítimo de su asignatario y que el nombre de dominio haya sido inscrito o usado de mala fe.

QUINTO: Que en relación a la primera de las condiciones citadas, la demandante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa afecta sus derechos válidamente constituidos, específicamente sus derechos marcarios, más aún cuando la demandada se dedica a su mismo giro. Es en razón de acreditar esta argumentación y en apoyo de su derecho que la demandante acompañó la documental que consta en autos, de la cual se desprende que cuenta con registros marcarios para el signo "LS LED STUDIO" y "LEDSTUDIO". Cabe hacer presente que este último signo, de acuerdo a lo alegado por la demandante, corresponde a su identificación primigenia en la red, a través del nombre de dominio ledstudio.cl de su titularidad.

SEXTO: Que en relación con los requisitos siguientes, esto es la falta de interés legítimo del actual asignatario, e inscripción o uso de mala fe de éste, cabe señalar que al introducirse al dominio en disputa este se redirecciona al dominio ledpower.cl, del cual es titular la demandada y bajo cuyo nombre es conocida. Es así como de esta forma se configura la mala fe, en concordancia con lo señalado en la letra d) del tercer inciso del párrafo 22 del Reglamento, que señala como una de las circunstancias que servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado el que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.

SÉPTIMO: Que, sólo el demandante se ha apersonado en estos autos, ha allegado pruebas y antecedentes al mismo que llevan a concluir su derecho sobre el signo en disputa, sin que el demandado haya objetado o contra argumentado. En efecto, el demandado gozó de un plazo de 15 días hábiles para efectuar sus presentaciones, sin que las haya practicado, y oportunamente este tribunal dio traslado al demandado de la presentación realizada por el demandante, no habiendo éste evacuado ninguna de dichas diligencias ni objetado los documentos acompañados en tiempo y forma por el demandante por lo que se tienen por reconocidos y válidos para todos los efectos del presente pleito. Es más, su inactividad pese a haber sido notificado por carta certificada y correo electrónico tal como prevé el reglamento de Nic Chile, ha motivado que esta árbitro no pueda apreciar con exactitud dónde radicaría el interés legítimo del demandado sobre el nombre de dominio en disputa, así como que eventuales derechos o pretensiones podrían verse afectados por la revocación de dicho nombre de dominio y su asignación al demandante.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo solicitado por el demandante a fojas 32, este tribunal inspeccionó el dominio ledstudio.cl, de propiedad del demandante, y constató que este se encuentra actualmente en operaciones y que es utilizado para identificar a su empresa en la Red.

NOVENO: Que, estas consideraciones inducen a esta árbitro a inclinar su convicción hacia el mejor derecho del demandante al nombre de dominio en disputa **ledestudio.cl**, por lo que habrá de acogerse su pretensión a este respecto.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Que atendido el mérito de los antecedentes, se acoge la solicitud de revocación, asignándose el nombre de dominio "**ledestudio.cl**" al demandante **Ab Mark Sociedad Ltda. en rep. de Alvin Wu Wu (A B MARK SOCIEDAD DE ASESORIAS LIMITADA)**, ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente resolución a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone
ÁRBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuación, ambos mayores de edad y que firman a continuación:

Loreto Quiroz Rojas
C.I. 14.382.316-4

Marcela Alejandra López Barros.
CI. 16.114.939-K