En Santiago de Chile, a 19 de enero de 2009.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO9791 de fecha 7 de octubre de 2008 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "maccenterchile.cl", designación que acepté con fecha 8 de octubre de 2008, 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 Fernando Francisco Casas del Valle Pino, Rut 7.385.984-0, representado en autos por los abogados don José Raúl Hinzpeter González y don Juan Luis Caro Acevedo, con domicilio en ésta ciudad, Miraflores 222 piso 7º de la comuna de Santiago, correo electrónico jhinzpeter@hcpabogados.cl; 2) Apple Inc , Rut. 77.475.290-0, representada por Nameaction Chile S.A., y en autos por el Estudio Federico Villaseca específicamente por el abogado don Bernardo Serrano Spoerer y el habilitado de derecho don Oscar Rodríguez Baeza, con domicilio en esta ciudad, Avenida Alonso de Córdova 5151 piso 8º de la comuna de Las Condes, correo electrónico orb@villaseca.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 11 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 inasistencia de don Fernando Francisco Casas del Valle Pino, a quien le fue notificada el acta de comparendo por carta certificada, según consta a fojas 12 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Fernando Francisco Casas del Valle Pino.

Don Fernando Francisco Casas del Valle Pino no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de Apple Inc representada por Nameaction Chile S.A.

Consta a fojas 47 y siguientes que don Bernardo Serrano Spoerer en representación de Apple Inc , presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos en que su mandante tiene registrada la marca en Chile sobre la expresión "Mac" y las solicitudes de la marca Macbook Air. Agrega que la propiedad de su mandante se encuentra amparada por el artículo 19 nº 25 de la Carta Fundamental y por el artículo 584 del Código Civil. Señala que la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca se debe entre muchas cosas a la calidad del producto y servicios como también a una ingente inversión publicitaria que realiza cada año su cliente. Agrega que cualquier semejanza con el signo de su mandante en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios económicos a su mandante, beneficiándose como consecuencia de ello en forma ilegítima a un tercero. Por otra parte se refiere a la historia

de Mac, señalando que es la abreviación de Macintosh, nombre con el que se refieren a cualquier computadora personal diseñada, desarrollada, construida y comercializada por Apple Inc. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Historia de Apple; Buscador de Google; Historia de Apple; Marcas comerciales; Página Mac Center; Historia de Apple Macintosh.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Fernando Francisco Casas del Valle Pino.

Consta a fojas 86 que don Fernando Francisco Casas del Valle Pino contestó la demanda contraria, señalando que Apple Inc los ha reconocido directamente como maccenterchile. Agrega que en el año 1991 nace la sociedad Ingeniería y Suministros Transamerican S.A. que empieza a funcionar con el nombre Maccenterchile en el año 2005, inscribiéndose a nombre de la empresa el dominio "maccenter". Señala que Maccenter funciona como tal desde esa fecha, siendo un servicio autorizado y reconocido por Apple Inc., para la reparación de todos sus productos y además procesar todas las garantías de la marca en Chile, asimismo, como distribuidores autorizados por Apple para la venta de software y hardware. Señala que al efectuar una búsqueda en el buscador de Google, si se pregunta por "servicio Mac" el primer y segundo lugar aparece su mandante. Señala que son uno de los servicios más grandes del país, para ello tienen 3 técnicos certificados por Apple y sus vendedores son Apple Product Professional certificación que también entrega Apple. Señala que Apple Inc los ha reconocido como MacCenter-Chile desde el 23 de agosto de 2005, cuando les abrieron la cuenta, como consta del correo electrónico de Atilda Vásquez, Special Program Manager de Apple para América Latina y El Caribe. Agrega que su empresa desde el 2005 ha usado en dominio maccenter.cl siendo conocidos en Chile y en el extranjero como Maccenter incluso reconocidos por la contraria como Maccenterchile. Cita el principio First Come, first served. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos:

Datos de inscripción en Nic Chile del dominio maccenter.cl a nombre de don Fernando Francisco Casas del Valle Pino; Formulario de dominio maccenter.cl; Copia del Registro de la página web de Nic Chile de las solicitudes en trámite; Copia de la página web de Apple en que reconoce a maccenter.cl como servicio autorizado; Copia del correo de fecha 23 de abril de 2005, mediante la cual Apple Inc comunica a su jefe de servicio que por iniciativa de Apple a la cuenta de maccenter en Apple, como servicio autorizado, le pondrán Mac Center-Chile; Copia de la página del sitio oficial de Apple para procesar garantías en la que aparece que identifican a su empresa como Mac Center Chile; Copia del correo de fecha 10 de marzo de 2007 donde la Jefa del Servicio para América latina comenta la excelente certificación de su jefe de Servicio; Copias de impresiones de pantalla donde consta que al buscar el servicio Mac, el primer y segundo lugar aparece Maccenter como página relacionada, tanto en la opción en Chile como en la web; Set completo con estadística de visitas de la página maccenter.cl en que consta que tiene un promedio de visitas de 10.000 usuarios al mes, tanto en Chile como en el extranjero; Certificados Apple de los técnicos.

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

A fojas 89 de autos, con fecha 6 de enero de 2009 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 Fernando Francisco Casas del Valle Pino con fecha 18 de julio de 2008 solicitó el nombre de dominio “maccenterchile.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Apple Inc representada por Nameaction Chile S.A., lo solicitó con fecha 12 de agosto de 2008.-

II.2 Que don Fernando Francisco Casas del Valle Pino fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa en que Apple Inc los ha reconocido directamente como maccenterchile. Señala que su empresa, la sociedad Ingeniería y Suministros Transamerican S.A. que funciona desde el año 2005 con el nombre Maccenterchile, siendo un servicio autorizado y reconocido por Apple Inc., para la reparación de todos sus productos y además procesar todas las garantías de la marca en Chile, asimismo, como distribuidores autorizados por Apple para la venta de software y hardware. Fundamenta que son uno de los servicios más grandes del país, para ello tienen 3 técnicos certificados por Apple y sus vendedores son Apple Product Professional certificación que también entrega Apple. Señala que Apple Inc los ha reconocido como MacCenter-Chile desde el 23 de agosto de 2005, y que desde ese año ha usado el dominio maccenter.cl, del que es titular, siendo conocidos en Chile y en el extranjero como Maccenter incluso reconocidos por la contraria como Maccenterchile.

II.3 Que Apple Inc representada por Nameaction Chile S.A. fundamentó su mejor derecho en que tiene registrada la marca en Chile sobre la expresión "Mac" y las solicitudes de la marca Macbook Air. Agrega que la propiedad de su mandante se encuentra amparada por el artículo 19 nº 25 de la Carta Fundamental y por el artículo 584 del Código Civil. Señala que la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca se debe a la calidad del producto y servicios como también a una ingente inversión publicitaria que realiza cada año. Agrega que cualquier semejanza con el signo de su mandante en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios económicos a su mandante, beneficiándose como consecuencia de ello en forma ilegítima a un tercero. Por otra parte se refiere a la historia de Mac, señalando que es la abreviación de Macintosh, nombre con el que se refieren a cualquier computadora personal diseñada, desarrollada, construida y comercializada por Apple Inc.

II.4 Que debe considerarse, en primer lugar, que el nombre de dominio en disputa , "maccenterchile.cl" ha sido pedido por ambas partes con el mismo objeto, es decir, ofrecer sus servicios relacionados con los productos "Mac". De manera que debe analizarse cuál de las partes es la que de mejor forma se identifica con el nombre de dominio en disputa, "maccenterchile.cl", con el objeto de evitar que los usuarios de Internet se confundan al ingresar al sitio y con ello se cause perjuicio a la otra parte.

II.5 Debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Apple Inc representada por Nameaction Chile S.A., consta que tiene registrada en Chile la marca "Mac". Que dicha marca no es idéntica al nombre de dominio "maccenterchile.cl", de manera que debe analizarse si ésta marca es engañosamente similar al nombre de dominio solicitado. Es del que el nombre de dominio está compuesto por tres elementos: 1) "Mac", que es idéntico a la marca registrada por Apple Inc. 2) "Center", elemento que hace referencia a "Mac Center" Servicio Técnico Oficial Apple y Distribuidor Autorizado Apple, según consta del propio documento acompañado por Apple Inc. a fojas 16 de autos, y que se refiere a la página web "maccenter.cl", cuya titularidad es de don Fernando Francisco Casas del Valle Pino, según consta a fojas 80 de autos; y 3) "Chile", expresión que se refiere a nuestro país, precisamente donde funciona Mac Center y que además completa el nombre de "Mac Center-Chile" designación propuesta por Awilda Vásquez representante de Apple Inc en Latinoamérica, según consta a fojas 76 de autos. En consecuencia, de acuerdo a los antecedentes analizados, debe considerarse que la marca registrada "Mac" no es engañosamente similar al nombre de dominio "maccenterchile.cl", pues los otros elementos que componen dicho nombre de dominio le otorgan una distintividad propia que claramente identifica los servicios ofrecidos por Mac Center- Chile.

II.6 Además de lo anterior debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, don Fernando Francisco Casas del Valle Pino y su sociedad prestan sus servicios

con el nombre de fantasía “Mac Center Chile”, servicio técnico autorizado por Apple Inc, cuya nombre fue propuesta por la propia Apple Inc, según consta a fojas 72 a 76 de autos, documentos que no fueron objetados por Apple Inc.

II.7 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que don Fernando Francisco Casas del Valle Pino acreditó que es titular del nombre de dominio “maccenter.cl”, engañosamente similar al nombre de dominio solicitado, “maccenterchile.cl”, pues la única diferencia es la incorporación del término “Chile”. Debe considerarse que a través del dominio “maccenter.cl” ofrece sus servicios de servicio técnico autorizado Apple, según la documentación que la propia Apple acompañó a fojas 16 de autos. De manera que si se le asigna el nombre de dominio en disputa “maccenterchile.cl”, a quien no es titular del nombre de dominio “maccenter.cl”, podría producirse una confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.

II.8 Del mismo modo debe considerarse que el nombre de dominio en disputa “maccenterchile.cl” corresponde en gran medida al nombre por el cual es conocida la empresa, a través, de la cual presta sus servicios don Fernando Francisco Casas del Valle Pino, la cual, como se encuentra acreditado en autos, está reconocida por Apple Inc como un servicio técnico autorizado.

II.9 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio “maccenterchile.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por don Fernando Francisco Casas del Valle Pino.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “maccenterchile.cl” a don Fernando Francisco Casas del Valle Pino.

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.