## En Santiago de Chile, a siete de noviembre del año dos mil cinco

Vistos lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 10 y 11 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, Anexo 1 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de Nic Chile y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva.

## Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio 05055 de fecha 30 de julio de 2005, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "myhproyeccion.cl", surgido entre Servicios Audiovisuales Provideo Limitada, sociedad representada por don Néstor Moforte, ignoro segundo apellido y profesión, ambos domiciliados en General Flores 58, Oficina 31, comuna de Providencia y M y H Comercial e Industrial Limitada, con domicilio en Panamericana Norte Nº 4.800, comuna de Quilicura, representada en estos autos arbitrales por Alessandri & Compañía Limitada, sociedad profesional que comparece representada por su Abogado doña Andrea Dawson Ahumada, ambos con domicilio en calle El Regidor N° 66, Piso 9°, comuna de Las Condes. Que por resolución de fecha 1° de Agosto del 2005 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 4 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 11 de Agosto de 2005, según consta a fojas 8 y 9 de autos, comparendo al que sólo asistió la parte demandante M y H Comercial e Industrial Limitada, en rebeldía de la parte demandada Servicios Audiovisuales Provideo Limitada. Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Servicios Audiovisuales Provideo Limitada, Rut 77.727.210-1, del giro de su nombre, representada por don Néstor Moforte, ambos con domicilio en General Flores Nº 58 Oficina 31, comuna de Providencia, primer solicitante del nombre de dominio "myhproyeccion.cl" y en calidad de demandante u opositor M y H Comercial e Industrial Limitada, Rut 80.642.800-0, sociedad del giro de su nombre, representada en estos autos por su abogado doña Andrea Dawson Ahumada, ambos domiciliados para estos efectos en El Regidor N° 66, Piso 9°, Las Condes.

Tercero: Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante u opositor de autos:

La parte demandante u opositor de autos M y H Comercial e Industrial Limitada, funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "myhproyeccion.cl", invocando los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

1.-Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 10 y siguientes, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretensión del primer solicitante Servicios Audiovisuales Provideo Limitada:

A) En primer lugar señala que M y H Comercial e Industrial Limitada, tiene inscrito desde marzo de 2003 el nombre de dominio "myh.cl" y es titular de marca comercial "M&H" registrada con el N° 595.781 ante el Departamento de Propiedad Industrial, en la clase 9, de fecha 14 de mayo de 2001. Agrega que, la marca comercial "MYH", se encuentra inscrita ya hace años, contando con presencia notoria en el mercado, siendo una empresa especializada en la comercialización de líneas completas de equipos para los procesos de soldaduras, comercialización de herramientas electrónicas, compresores, abrasivos y prestación de servicios técnicos, como se puede apreciar de las páginas de Internet que acompaña a la demanda. Agrega que la empresa ha expandido sus actividades desde la Región Metropolitana, a las ciudades de Antofagasta, Copiapó, Viña del Mar y Talcahuano. B) Invoca la parte demandante que "se puede apreciar que el nombre de dominio myhproyeccion.cl y la marca registrada "MYH" más conocida y antigua en el mercado no pueden coexistir a nombre de diferentes titulares, y es por ello que debe asignarse" a la parte demandante.

## C) Antecedentes de Derecho:

Señala la parte demandante como antecedentes de derecho, que "el nombre de domino permite la adecuada identificación en la red y constituye una verdadera "dirección electrónica", mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una determinada empresa o persona y, por consiguiente, un usuario de Internet pretende reconocer a ésta al

ingresar a la correspondiente página. Es así como si un consumidor de productos "MYH" ingresa a la página "myhproyeccion.cl" no pretende encontrar otros productos que aquellos relativos a soldaduras y equipos relacionados que corresponden al rubro de mi mandante y no a servicios audiovisuales, que no son los productos por los cuales es conocida la marca en Chile".

Agrega que de acuerdo al derecho comparado y la jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha tomado en cuenta claramente la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales; por ello indica al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuanta precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio. Agrega que la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP") desarrollada por la Corporación de Asignación de Nombres de Dominio y Número de Internet ("ICANN"), se reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión; estos criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile y, por consiguiente, si se asignara el nombre de dominio a Servicios Audiovisuales Provideo Limitada, ello podría causar graves confusiones entre los consumidores. Concluye señalando que la parte demandante al ser titular de la marca comercial "MYH", es titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa.

Cuarto: Que la parte demandante acompañó como medios de prueba en su demanda de fojas 10 y siguientes, los siguientes documentos: copia de la marca registrada en el Departamento de Propiedad Industrial, registro N° 595.781, "m&h"; copia de la inscripción del nombre de dominio "myh.cl", en Nic Chile; copia de las páginas Web activas de "myh.cl"; y variada documentación de la empresa demandante M Y H Comercial e Industrial Limitada, relativa a publicidad de productos, catálogos, formularios de carta y copias de facturas entre otros, en la que se destaca su razón social y el uso de la abreviatura MYH. Los documentos indicados fueron acompañados al proceso con citación con fecha 29 de agosto de 2005, resolución notificada a las partes con igual fecha por correo electrónico, según consta a fojas 13.

La demanda fue proveída y notificada con fecha 29 de agosto de 2005, confiriéndose traslado a la parte demandada Servicios Audiovisuales Provideo Limitada por el término de

10 días hábiles para su contestación

Quinto: Con fecha 20 de Octubre de 2005, el tribunal arbitral conforme al mérito del proceso, tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la parte demandada y conforme a lo establecido en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, citó a las partes a oír sentencia definitiva. La resolución indicada fue notificada a las partes por correo electrónico con fecha 20 de octubre de 2005.

## Parte Considerativa:

Sexto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo.

1º El hecho sobre que versa la cuestión que debe sentenciarse, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "myhproyección.cl", esto es si a Servicios Audiovisuales Provideo Limitada, primer solicitante, o a M Y H Comercial e Industrial Limitada, segundo solicitante y demandante.

2° Que la parte demandante M Y H Comercial e Industrial Limitada ha fundamentado su demanda de oposición a que se otorgue el nombre de dominio al primer solicitante Servicios Audiovisuales Provideo Limitada, en el hecho de que es titular de la marca comercial "M&H" en clase 9, Registro N° 595.781 y del nombre de domino "myh.cl", con lo que sería según la demandante titular de un mejor derecho al nombre de dominio en disputa que el primer solicitante.

3° Que para efectos de resolver la litis, este sentenciador considera que el primer solicitante Servicios Audiovisuales Provideo Limitada, habiendo tenido la posibilidad de sostener ante el Tribunal la pretensión para ser titular del nombre de dominio en disputa, ya que fue citada al comparendo para fijar las bases del procedimiento y luego se le notificó la demanda de fojas 10 mediante resolución de fecha 29 de agosto de 2005, la que fue notificada a las partes con igual fecha mediante correo electrónico, habiendo incurrido en la conducta procesal de rebeldía, tanto en lo que refiere a su asistencia al comparendo referido, cuanto en la contestación de la demanda y en todo el proceso, este sentenciador considera que dicha conducta procesal revela o manifiesta en este caso particular, una falta de interés en ser oído por el Tribunal para hacer valer sus derechos, conducta procesal no justificada, si se considera que el procedimiento arbitral es simple y expedito en su estructura, pudiendo incluso comparecerse sin patrocinio de abogado, en casos justificados.

4° Que de conformidad con lo señalado en el considerando 3° anterior, este sentenciador

valora y pondera favorablemente la prueba documental presentada por la parte demandante,

en su demanda de fojas 10, en el sentido de amparar a ésta en su pretensión, ya que invoca

antecedentes documentales plausibles para acreditar un legitimo interés en cuanto a la

titularidad y uso del nombre de dominio en disputa "myhproyeccion.cl".

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad y

por aplicación del principio de mejor derecho o legitimación, asignar el nombre de dominio

"myhproyeccion.cl", a la parte demandante M Y H Comercial e Industrial Limitada.

En materia de costas la parte demandante soportara sus costas procesales y en materia de

costas personales del Tribunal Arbitral estese a lo resuelto a fojas 4 de autos.

Notifiquese a las partes mediante carta certificada y a la Secretaría de NIC Chile, mediante

correo electrónico con firma digital

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan

como testigos a doña Cecilia Abrigo Alcaine y a don Francisco Aguayo Bahamondes, a

efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal Abogado

Juez Árbitro Arbitrador

Cecilia Abrigo Alcaine

Francisco Aguayo Bahamondes