Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "natika.cl"

Santiago, 2 de Septiembre de 2014.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 19346 de fecha 23 de enero de 2014 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "natika.cl".
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: INVERSIONES DIAZ LIMITADA, representada por Gonzalo Valderrama, con domicilio en Marco Polo 9038. Módulo 12, Hualpén, Hualpén, quien inscribió el nombre de dominio natika.cl con fecha 12 de julio de 2013, a las 21:01:33 GMT, y ATIKA S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (ATIKA S A), representada por Francisco Ojeda, con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, piso 19, Santiago, que inscribió el nombre de dominio natika.cl con fecha 26 de julio de 2013 a las 22:03:26 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 23 de enero de 2014, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "natika.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 30 de enero de 2014, a las 10:30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 23 de enero de 2014 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada
QUINTO: Que el día 30 de enero de 2014, a las 10:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Cristóbal Lema Abarca, por la oponente, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 19 de autos.
SEXTO: Que con fecha 31 de enero de 2014 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 19, según consta a fojas 21.
SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 14 de octubre de 2013, rolante a fojas 22 de autos, la parte de ATIKA S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (ATIKA S A), expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "natika.cl" en los términos siguientes: Que ATIKA fue fundada hace 35 años en Chile como empresa fabricante y comercializadora de cerámicas para el hogar, destinadas al mercado nacional y a diversos países de Latinoamérica. Que mantiene una red de locales propios y distribuidores a lo largo de Chile, en los que, además, se comercializan diferentes productos para embellecer el hogar, tales como mosaicos, grifería, accesorios de baños y pisos. Que goza de prestigio en Chile. Que tiene registradas numerosas marcas para el signo "Atika", que detalla. Que es, además, titular del dominio atika.cl, y de otros que incluyen los signos atika y atik. Que existen evidentes semejanzas entre la expresión "Atika" y el dominio en controversia, no siendo la "n" que lo antecede un elemento diferenciador suficiente, lo que, además, envuelve riesgos de confusión en el público consumidor. Invoca el criterio de titularidad de marcas comerciales, normativa de Icann, Ompi, artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, la notoriedad del signo "Atika", los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París, criterio de la identidad y uso efectivo en la red internet del término "Atika", para concluir aseverando que tiene un

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264

mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y solicitar se acoja su demanda y le sea asignado el dominio en definitiva, con costas.
OCTAVO: que por resolución de fecha 24 de marzo de 2014, rolante a fojas 76 de autos, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía de la primera solicitante.
NOVENO: Que por resolución de fecha 17 de abril de 2014, rolante a fojas 81, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "natika". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "natika".
DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:
La parte de ATIKA S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (ATIKA S A), rindió las siguientes pruebas: 1) Impresos de registros marcarios (fs. 31 a 44); 2) impresos de nombres de dominio inscritos (fs. 45 a 51); 3) impresos de la página web www.atika.cl y búsquedas en Emol, Facebook, Instagram (fs. 52 a 58); 4) copias de sentencias dictadas en juicios promain.cl y viñasdelmaipo.cl (fs. 59 a 75).
La parte de INVERSIONES DIAZ LIMITADA no rindió pruebas.
DECIMO PRIMERO: Que por resolución de fecha 1º de septiembre de 2014, rolante a fojas 83, se citó a las partes a oír sentencia.
DECIMO SEGUNDO: Que por resolución de fecha 1º de septiembre de 2014, rolante a fojas 83, se decretó la medida para mejor resolver de consulta en la red internet por la existencia de una página web para el nombre de dominio natika.cl, de impresión de lo que allí se encontrare y acompañamiento a los autos, con conocimiento.
DECIMO TERCERO: Que el mismo día 1º de septiembre de 2014 se llevó a efecto la medida para mejor resolver decretada, obteniéndose el impreso rolante a fojas 84, el que se acompañó con conocimiento con esa misma fecha, en virtud de la resolución rolante a fojas 85.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.
SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:
TERCERO: Que la primera solicitante, la parte de INVERSIONES DIAZ LIMITADA, justificó tal calidad, lo cual la ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, fuera de esa presunción, no rindió argumentos ni pruebas en el proceso.
CUARTO: Que la oponente, la parte de ATIKA S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (ATIKA S A), argumentó y comprobó con la documental rendida tratarse de la empresa ATIKA, del rubro de fabricación y comercialización de cerámicas para el hogar, la que goza, junto con sus productos y marcas, de fama y notoriedad en nuestro país. Acreditó también la titularidad de numerosos registros marcarios para la expresión “Atika” y desarrollar y promover sus actividades en el sitio web www.atika.cl (fs. 52).
QUINTO: Que, en forma adicional a lo considerado precedentemente, este tribunal estima ser cierta la similitud gráfica y fonética alegada por la oponente, con los consiguientes riesgos de confusión y dilución marcarios, más aún si se considera que no existen argumentos ni pruebas en el juicio que permitan desvirtuar esos riesgos, y que el instrumento rolante a fojas 84 arroja que la expresión “natika.cl” no tiene asociada una página web, que permita dar cuenta de su significado para el primer solicitante.

SEXTO: Que, con lo antes considerado, y toda vez que sólo la parte oponente concurrió a la prueba de los dos puntos del auto de fojas 81, este árbitro estima que la oponente ha justificado tener mejores derechos a la denominación en controversia que su contraparte, razón por la cual se acogerá su demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de ATIKA S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (ATIKA S A) en contra de INVERSIONES DIAZ LIMITADA, y se asigna el nombre de dominio natika.cl a favor de ATIKA S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (ATIKA S A), sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.