## Óscar Andrés Torres Zagal Abogado

Monjitas Nº 527 oficina 514 Santiago Centro Teléfonos: 664 80 11 – 664 80 12 Fax: 664 80 12 E-mail: torreszagal@adsl.tie.cl

### Foja 28.-

En Santiago de Chile, a tres de octubre del año dos mil seis.-

Vistos lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 10 y 11de 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, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, seprocede a dictar la siguiente sentencia: Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio de fecha 13 de diciembre 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 "newportgroup.cl", surgido entre don Matías Fernando Barahona Zúñiga, ignoro profesión u oficio, domiciliado en Centenario 224, ciudad de San Antonio y SACI Falabella, sociedad de giro comercial, domiciliada en Rosas 1665, Santiago, representada en este juicio por Estudio Silva & Compañía, Estudio Jurídico, con domicilio en Hedaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago. Que por resolución de fecha 14 de diciembre de 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 3 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 29 de diciembre de 2005, a las 10:00 horas, con la asistencia sólo de la parte SACI Falabella y en rebeldía de don Matías Fernando Barahona Zúñiga, según consta a fojas 10 y 11 de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa don Matías Fernando Barahona Zúñiga, primer solicitante del nombre de dominio "newportgruop.cl" y SACI Falabella, demandante u opositor de autos.

Tercero: Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensiónde SACI FALABELLA: La parte demandante de autos SACI FALABELLA, funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "newportgroup.cl" a don Matías Fernando Barahona Zúñiga e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 12, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretensión del primer solicitante don Matías Fernando Barahona Zúñiga: Señala que el demandado solicitó el nombre de dominio "newportgroup.cl" y que dentro

del plazo que establece el artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio CL, SACI FALABELLA, solicitó el mismo nombre de dominio. Agrega que en la fase de mediación no se logró acuerdo entre las partes y se procedió a la designación del Juez Arbitro por NIC Chile.

#### 2.- Antecedentes de Derecho:

- A) Como primer argumento jurídico, SACI FALABELLA, realiza un descripción de la Red Internet y solicita que este caso sea evaluado "mas allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda injusticia", agrega que afortunadamente los criterios que se están aplicando para resolver conflictos de nombres de dominio, "se han ido refinando, de manera que se ha ido mas allá del miope criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho".
- B) En fundamento de la legitimidad de la pretensión de SACI FALABELLA, señala que es una destacada y ampliamente posicionada empresa, líder en su rubro y que ha protegido sus marcas comerciales, en el marco regulatorio de la Ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial y que entre otros es titular de los siguientes "NEWPORTGROUP", registros marcarios: registros números 730.281, denominativa, para productos en clase 25, 645.526, mixta (etiqueta) para productos en clase 25, 724.709, denominativa, para productos de la clase 18. 724.708, denominativa, para productos de la clase 28 y de "NEWPORT HARBOR", números 530.769, denominativa, para productos de la clase 25 y 726.340, denominativa, para productos de la clase 25, entre otras. Agrega que estas marcas indicadas son utilizadas y que se han gastado ingentes sumas de dinero para promocionar sus marcas, para el mercado del vestir y afines, por lo que la solicitud del primer solicitante carece de fundamento legal y vulnera los intereses de SACI FALABELLA.

Señala que el concepto NEWPORT se estructura en base a la marca comercial que identifica a SACI FALABELLA en el mercado en sus productos y cita como fundamento de su pretensión el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, que señala: "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las dominio en cuestión" y que por lo señalado debe asignarse el nombre de dominio en disputa NEWPORTGROUP.CL.

Con fecha 26 de julio de 2006 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirió traslado a don Matías Fernando Barahona Zúñiga, por el término de 10 días hábiles para su contestación y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha. La parte demandada no evacuo el trámite de contestación de demanda, razón por la cual el Tribunal con fecha 2 de octubre de 2006, citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico a las partes con igual fecha.

#### Parte Considerativa:

Cuarto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo: 1º El hecho sobre que versa la cuestión que debe fallarse, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio

"newportgroup.cl", esto es sí a don Matías Fernando Barahona Zúñiga, primer solicitante, o a SACI FALABELLA, segundo solicitante y demandante.

2º Que para efectos de resolver la litis, este sentenciador atendida las defensas de derecho invocadas por la parte demandante en su demanda de fojas 12, considera que la litis no puede ser resulta por la simple aplicación al caso de autos, del principio procedimental "first come first served".

3° Que la parte opositora SACI FALABELLA, a efectos de fundamentar el mejor derecho invocado, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, ha citado y acreditado en el proceso ser titular de las marcas comerciales "NEWPORTGROUP", registros números 730.281, denominativa, productos clase 25, 645.526, mixta en productos clase 25, 724.709, denominativa, productos clase 18, 724.708, denominativa, productos clase 28 y "NEWPORT HARBOR", números 530.769, denominativa, productos clase 25 y 726.340, denominativa, productos clase 25, entre otras, propiedad marcaria que evidentemente constituye un fundamento plausible para considerar a la parte demandante en una posición de preferencia para ser titular del nombre de dominio en disputa, toda vez que éste es a la marca comercial invocada por la parte demandante "NEWPORTGROUP", que tiene registrada con los números 730.281, denominativa, productos clase 25, 645.526, mixta en productos clase 25, 724.709, denominativa, productos clase 18, en el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente de la Subsecretaria del Ministerio de Economía.

4º Que atendido lo señalado en el número anterior, no resulta ajustado a principios generales de derecho, como es la debida protección a la identidad comercial y marcaria de los agentes económicos, asignar el nombre de dominio en disputa al primer solicitante don Matías Fernando Barahona Zúñiga, quien no aportó al proceso ningún argumento ni prueba alguna tendiente a fundamentar su pretensión, y habiendo tenido la oportunidad procesal para hacerlo no lo hizo, toda vez que el proceso se ha tramitado ante su total rebeldía, en consecuencia, no ha satisfecho las cargas procesales mínimas para defender sus pretensiones, cual es contestar la demanda de autos, conducta procesal que este Tribunal arbitral no puede sino interpretar como una falta de interés en la defensa de sus pretensiones.

## Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad y al principio de la tutela a la identidad comercial de los agentes económicos, asignar el nombre de dominio "newportgroup.cl", a SACI FALABELLA, acogiendo en todas sus partes la demanda de fojas 12 de autos. En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estese a lo resuelto a fojas 3 de autos. Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a don Francisco José Aguayo Bahamondes y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

# Óscar Andrés Torres Zagal Abogado Juez Árbitro Arbitrador