En Santiago de Chile a 27 de septiembre de 2012.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N° 16304 de fecha 12 de junio de 2012 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "osirix.cl", designación que acepté con fecha 18 de junio de 2012, 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 Marcelo Saturnino Yañez Rocha, Rut 14.373.099-9, con domicilio en esta ciudad, Av. Vicuña Mackenna Poniente 6180 de la comuna de La Florida, correo electrónico marcelo.s.yanez@gmail.com; 2) Conservera Osiris S.A., Rut. 81.968.200-3, representada por Johansson & Langlois y en autos por los abogados don Max Montero Atria y don Nelson José Campos Pereira, con domicilio en esta ciudad, San Pio X 2460 oficina 1101 de la comuna de Providencia, correo electrónico ncampos@jl.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 12 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 Marcelo Saturnino Yañez Rocha, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 13 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Marcelo Saturnino Yañez Rocha.

Don Marcelo Saturnino Yañez Rocha no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de Conservera Osiris S.A. representada por Johansson & Langlois.

Consta a fojas 29 y siguientes que don Nelson José Campos Pereira en representación de Conservera Osiris S.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Se funda en el hecho que corresponde a un nombre de dominio que presenta identidad gráfica y conceptual, al punto de crear un riesgo grave de confusión, con la denominación "OSIRIS" ampliamente registrada como marca comercial, como nombre de dominio, y utilizada extensivamente tanto en publicidad como en el mercado, gozando dicha expresión de titularidad e identificación entre el público consumidor con la empresa a la cual representa. Estima que existe un patente riesgo de confusión entre el público entre la expresión "OSIRIS" y "OSIRIX", dado que ambas expresiones tienen una pronunciación prácticamente idénticas en el idioma español y poseen identidad gráfica. La asignación del referido nombre de dominio a nombre de un tercero, en este caso a Marcelo Yánez Rocha, perjudica ostensiblemente los derechos de su representada, que es titular de legítimos derechos, registros de marcas comerciales y nombres de dominio, además del uso extensivo de la denominación "OSIRIS" en el comercio. Señala que su mandante es titular de registros y solicitudes de marcas comerciales que contienen la expresión "OSIRIS", las que detalla. En cuanto a los principios doctrinarios, estima que en este caso es procedente aplicar lo que en doctrina se conoce como "criterio de la identidad", conforme al cual, se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro

derecho o interés sea idéntico al dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo sea idéntico al dominio litigioso o presente una mayor similitud o vinculación lógica" Agrega que no cabe duda en este caso que su mandante es quien puede identificarse con la expresión que constituye el nombre de dominio en conflicto, por cuanto posee numerosos registros de marcas comerciales y nombres de dominios que se identifican con él, y que contienen la expresión "OSIRIS" y que además ostenta un uso legítimo y extensivo de esta denominación en el comercio. Cita doctrina de un fallo del profesor Ricardo Sandoval López, "ante la decisión de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro y su titular, este sentenciador se inclina por preferir a quien efectivamente ha acreditado el uso legítimo del mismo y su protección a través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripción de una marca comercial y la inscripción de nombres de dominio, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica en estricta relación al objeto de este juicio arbitral". Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Impresiones del sitio de NIC Chile con los detalles de los registros de nombres de dominio de propiedad de su mandante que contienen la expresión "OSIRIS"; Impresiones del sitio web de INAPI con los detalles de los siguientes registros y solicitudes de marca de propiedad de su mandante: Reg. Nº 819.793 "OSIRIS", clases 29 y 30, Reg. Nº 844.910 "OSIRIS", clases 29 y 30, Reg. Nº 839.261 "OSIRIS", clase 31, Reg. Nº 827.814 "OSIRIS", establecimiento comercial clases 29, 30 y 31, Reg. Nº 827.812 "OSIRIS", clase 43.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Marcelo Saturnino Yañez Rocha.

Don Marcelo Saturnino Yañez Rocha no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por Conservera Osiris S.A. representada por Johansson & Langlois, como tampoco objetó los documentos acompañados.

1.6.2 Respuesta de Conservera Osiris S.A. representada por Johansson & Langlois.
Conservera Osiris S.A. representada por Johansson & Langlois no evacuó respuesta, ya que, don Marcelo Saturnino Yañez Rocha no expuso planteamientos.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-
A fojas 32 de autos, con fecha 28 de agosto de 2012 encontrándose vencido la etapa de respuestas y 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 Marcelo Saturnino Yañez Rocha con fecha 5 de febrero de 2012 solicitó el nombre de dominio "osirix.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Conservera Osiris S.A. representada por Johansson & Langlois, lo solicitó con fecha 9 de febrero de 2012.-

II.2 Que don Marcelo Saturnino Yañez Rocha no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por Conservera Osiris S.A.

II.3 Que Conservera Osiris S.A. representada por Johansson & Langlois fundamentó su mejor en el hecho que corresponde a un nombre de dominio que presenta identidad gráfica y conceptual, al punto de crear un riesgo grave de confusión, con la denominación "OSIRIS" ampliamente registrada como marca comercial, como nombre de dominio, y

utilizada extensivamente tanto en publicidad como en el mercado, gozando dicha expresión de titularidad e identificación entre el público consumidor con la empresa Conservera Osiris S.A. Estima que existe un patente riesgo de confusión, dado que ambas expresiones tienen una pronunciación prácticamente idénticas en el idioma español y poseen identidad gráfica, y que la asignación del dominio a nombre de un tercero, perjudica ostensiblemente los derechos de su representada, que es titular de legítimos derechos, registros de marcas comerciales y nombres de dominio, además del uso extensivo de la denominación "OSIRIS" en el comercio. Señala que su mandante es titular de registros y solicitudes de marcas comerciales que contienen la expresión "OSIRIS", las que detalla. En cuanto a los principios doctrinarios, estima que en este caso es procedente aplicar lo que en doctrina se conoce como "criterio de la identidad" y cita doctrina de un fallo del profesor Ricardo Sandoval López.

II.4 Que debe considerarse que se encuentra acreditado en autos, que Conservera Osiris S.A. es titular de varios registros marcarios de la denominación "Osiris". Que si bien la marca registrada no es idéntico al nombre de dominio de autos, "osirix.cl", si es engañosamente similar atendido que, fonética y gráficamente son casi idénticos, la única diferencia es el remplazo de la letra "s" por la "x", elemento que no le otorga un elemento de distinción, pues el primer solicitante no ha señalado argumento alguno sobre la materia. En consecuencia, éste sentenciador considera que el nombre de dominio en disputa "osirix.cl" es engañosamente similar a las marcas comerciales "Osiris" registradas por Conservera Osiris S.A.

II.5 Además de lo anterior debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, Conservera Osiris S.A. es titular de una serie de nombres de dominio que se estructuran sobre la base de la denominación "Osiris" y del dominio "osiris.cl", engañosamente similar al nombre de dominio en disputa. De manera que efectivamente la concesión del dominio "osirix.cl" a un tercero, distinto al titular de las marcas y

nombres de dominio, podría crear confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, hecho que evidentemente causará un perjuicio a la Conservera Osiris S.A.

II.6 Además debe considerarse que la razón social de Conservera Osiris S.A. es engañosamente similar al nombre de dominio en disputa, elemento que también constituye un mejor derecho para la parte.

II.7 Finalmente, debe considerarse que don Marcelo Saturnino Yañez Rocha no ha señalado en autos cual es su interés sobre el nombre de dominio registrado. En consecuencia, el asignatario del nombre de dominio no tiene derecho o legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa.

II.8 Atendido lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio "osirix.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Conservera Osiris S.A.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "osirix.cl" a Conservera Osiris S.A. representada por Johansson & Langlois.

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.