En Santiago de Chile a 27 de marzo de 2013.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°16909 de fecha 9 de noviembre de 2012 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "ottostark.cl", designación que acepté con fecha 13 de noviembre de 2013, 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 Renato Julio Forno Cambón, Rut 9.698.842-7, con domicilio en la ciudad de Limache, El Molino 110 de la comuna de Limache, correo electrónico refocachile@hotmail.com; 2) Don Marco Antonio Solís González, Rut. 13.228.213-7, con domicilio en la ciudad de Viña del Mar, 2 Norte 443 de la comuna de Viña del Mar, correo electrónico solizy@hotmail.com; 3) Cecinas San Jorge S.A., Rut. 80.186.300-0, representada por Sargent & Krahn y en autos por la abogada doña María Luisa Valdés Steeves, y el habilitado de derecho don Francisco Pacheco Benavides, todos con domicilio en esta ciudad, Av. Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico cadmin@sargent.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

1.4.- Desistimiento de don Marco Antonio Solís González.-

Que por resolución de fecha 13 de noviembre de 2012 cité a las partes a comparendo para el día 4 de diciembre de 2012, bajo apercibimiento de asignar el nombre de dominio al primer solicitante en caso de inasistencia del segundo y tercer solicitantes o en caso de no pagarse oportunamente por el segundo o tercer solicitantes los honorarios fijados por el árbitro. La resolución señalada fue notificada por carta certificada a las partes ya individualizadas, según consta a fojas 10 de autos. Que consta a fojas 23 de autos, que por resolución de fecha 4 de diciembre de 2012, al comparendo no asistió don Marco Antonio Solís González ni dio cumplimiento al pagó de los honorarios fijados, se hizo efectivo el apercibimiento y se lo tuvo por desistido de su solicitud sobre el nombre de dominio ottostark.cl, resolución que le fue notificada por carta certificada de la misma fecha 6 de diciembre de 2012, según consta a fojas 25 de autos.

I.5.- Procedimiento.-

Que a fojas 22 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 Renato Julio Forno Cambón, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 24 de autos.

I.6.- Periodo de Planteamientos.-

I.6.1.- Planteamientos de don Renato Julio Forno Cambón

Don Renato Julio Forno Cambón no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.6.2 Planteamientos de Cecinas San Jorge S.A. representada por Sargent & Krahn

Consta a fojas 58 y siguientes que doña María Luisa Valdés Steeves en representación de Cecinas San Jorge S.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que Cecinas San Jorge S.A. es una reconocida empresa dedicada al rubro de los alimentos, fundada hace más de 40 años en nuestro país, y hace una breve reseña de la empresa. Agrega que San Jorge S.A ofrece una amplia gama de productos que se venden bajo sus propias marcas, y destaca las marcas San Jorge, Bremen, Werner y Otto Stark, esta última especialmente en el mercado de la quinta región. Reitera que su representada tiene registrada la marca OTTOSTARK, la que ha sido reproducida en el dominio pedido. Además cuenta con registros en el extranjero para la misma marca entre los cuales destaca Bolivia y Perú. Destaca que la marca es idéntica al dominio en disputa, por lo que su uso por parte de un tercero le causaría un grave perjuicio al inducir a error y confusión a los usuarios respecto del origen y procedencia del contenido que se ofrezca en el sitio web. Agrega que la contraria ha procedido a tomar la marca comercial Otto Stark sin incluir ningún elemento diferenciador, por lo que la vinculación del dominio con la marca de su mandante es natural y obvia. Cita el art. 14 del reglamento de Nic Chile y jurisprudencia sobre la materia. En cuanto a los antecedentes de derecho se refiere a los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio y cita el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio y se refiere a las normas legales que confirman dicho criterio: ICANN, OMPI, NIC CHILE artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, además hace presente que en el caso de autos si se le asigna el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una seria dilución de la marca además de inducir claramente a error a los usuarios; Criterio de legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa; Creación intelectual del signo; Convenio de Paris; Criterio de la identidad y cita jurisprudencia. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Copia de los certificados de registros marcarios emitidos tanto en Chile como en el extranjero citados; Impresión del sitio web sanjorge.cl; Copia de sitio web diario.elmercurio.com; Copia de

sitio web diario.elmercurio.cl; Copia de sentencia recaída en los nombres de dominio viñasdelmaipo.cl y promain.cl.

I.7 Etapa de Respuestas.-

I.7.1 Respuesta de don Renato Julio Forno Cambón.

Don Renato Julio Forno Cambón no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por Cecinas San Jorge S.A. representada por Sargent & Krahn.

I.7.2 Respuesta de Cecinas San Jorge S.A. representada por Sargent & Krahn.

Consta a fojas 63 de autos, que doña María Luisa Valdés Steeves en representación de Cecinas San Jorge S.A. hizo presente que el primer solicitante no hizo presentación alguna lo que da cuenta de su desinterés y desvinculación con el nombre de dominio. Solicita la no aplicación del principio "First come, First Served", en cuanto su mandante tiene un mejor derecho. Cita el art. 10 y 14 del Reglamento de Nic Chile. Cita jurisprudencia.

I.8 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 64 de autos, con fecha 8 de marzo de 2013 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 3, que don Renato Julio Forno Cambón con fecha 4 de junio de 2012 solicitó el nombre de dominio "ottostark.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Cecinas San Jorge S.A. representada por Sargent & Krahn, lo solicitó con fecha 15 de junio de 2012.-

II.2 Que don Renato Julio Forno Cambón no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por Cecinas San Jorge S.A.

II.3 Que Cecinas San Jorge S.A. representada por Sargent & Krahn, fundamentó su mejor derecho en que es una reconocida empresa dedicada al rubro de los alimentos y que ofrece una amplia gama de productos que se venden bajo sus propias marcas, entre ellas, Otto Stark, esta última especialmente en el mercado de la quinta región. Agrega que tiene registrada la marca OTTOSTARK en Chile y en el extranjero, la que ha sido reproducida en el dominio pedido. Destaca que la marca es idéntica al dominio en disputa, por lo que su uso por parte de un tercero le causaría un grave perjuicio al inducir a error y confusión a los usuarios respecto del origen y procedencia del contenido que se ofrezca en el sitio web. En cuanto a los antecedentes de derecho cita el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio y se refiere a las normas legales que confirman dicho criterio (ICANN, OMPI, NIC CHILE artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile), y se refiere a la dilución de la marca. Cita el Criterio de legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa; Creación intelectual del signo; Convenio de Paris; Criterio de la identidad y cita jurisprudencia.

II.4 Que debe considerarse, de acuerdo a la documentación acompañada por Cecinas San Jorge S.A., fojas 48 a 51 de autos, que es titular de la marca "Otto Stark" tanto en Chile como en el extranjero. Que la marca "Otto Stark" es idéntica al nombre de dominio en disputa "ottostark.cl", razón por la cual Cecinas San Jorge S.A. tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

II.5 Atendido lo anterior, debe considerarse que si se le asigna el nombre de dominio "ottostark.cl" a un tercero, distinto al titular de la marca "Otto Stark", efectivamente

podría producirse una confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.

II.6 Que debe considerarse, que el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, “ottostark.cl”, no argumentó su mejor derecho ni contra argumentó los planteamientos de Cecinas San Jorge S.A., razón por la que se presume que no tiene interés sobre el nombre de dominio en disputa.

II.7 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio “ottostark.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Cecinas San Jorge S.A. representada por Sargent & Krahn.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “ottostark.cl” a Cecinas San Jorge S.A. representada por Sargent & Krahn.

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.