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

Foia 83.-

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 15 y 16 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, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia en litigio por asignación del nombre de dominio "pfaff.cl".

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio de fecha 3 de abril de 2006, 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 "pfaff.cl", surgido entre FERRETERIA AMUNATEGUI S.A., sociedad del giro de su nombre, con domicilio en Alameda 1395, Santiago y VSM GROUP AB, sociedad sueca, representada en estos autos por la sociedad "SARGENT & KRAHN", Estudio Jurídico, domiciliado en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 3 de abril de 2006 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 10 de abril de 2006, a las 15:30 horas, con la asistencia de don Patricio Hernández C., quien compareció en representación de Ferretería Amunateguí S.A. y de doña Paula Ahumada Franco, Egresada de Derecho, quien compareció en representación de "Sargen & Krahn", Estudio Jurídico que representa a VSM Group AB y en la que establecieron las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 15 y 16 de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Ferretería Amunateguí S.A, primer solicitante del nombre de dominio "pfaff.cl" y VSM Group AB, segundo solicitante y demandante de autos.

Tercero: Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión de VSM GROUP AB:La parte demandante de autos VSM GROUP AB, funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "pfaff.cl" a Ferretería Amunategui S.A. e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 74, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretensión del primer solicitante Ferretería Amunatequi S.A.:

Señala que VSM Group tiene su origen en la ciudad de Huskvarna, Suecia, lugar donde fue fundada en el año 1689 y, posteriormente, se dedicó a producir diferentes artículos bélicos como pistolas y armas para el ejercito sueco; durante el Siglo XIX, la compañía se diversificó a la producción y comercialización de articulados para la caza y derivó a productos de estufas, cocinas, máquinas de cocer y bicicletas y actualmente es una empresa líder a nivel mundial en la producción de máquinas de cocer y otros productos relacionados y en el año 2000 adquirió la Compañía "PFAFF". En Cuanto a "PFAFF", señala que es una marca comercial con mas de 140 años de vigencia, desarrollo y presencia en el mundo y que en muchos países ha llegado a ser un "sinónimo de la costura" y que es un de los activos mas importantes de la demandante y que los productos se comercializan fundamentalmente basándose en la identidad de dos de sus marcas comerciales mas importantes: "Huskvarna Viking" y "PFAFF". Señala que en Chile la parte demandante es titular de los siguientes registros marcarios que contienen el signo PFAFF: registro Nº467.585, mixta (etiqueta), para distinguir los productos de las clases 7, 9, 11, 21 y 26; registro No 599.623, denominativa, para distinguir todos los productos de la clase 7, registro Nº 629.912, mixta (etiqueta) para distinguir productos de la clase 25 y registro Nº 697.566, mixta (etiqueta) para distinguir productos de la clase 7.

- 2.- Señala que la marca comercial PFAFF de dominio de la parte demandante es idéntica al nombre de dominio en disputa "pfaff.cl"; agrega que el 7 de julio de 2005 se firmó un "acuerdo de coexistencia entre VSM Group AB y Pfaff Silberblau (que es representada en Chile por Ferretería Amunategui S.A.); y que en dicho acuerdo en el punto Nº7 se señala textualmente (en idioma ingles) "Pfaff -Silberblau se obliga a no registrar ningún nombre de dominio que consista solo en la palabra PFAFF"; y en el punto Nº13, se señala "Este acuerdo será obligatorio para todos y cada uno de los sucesores, afiliados, cesionarios y licenciatarios" y que el primer solicitante al proceder como lo ha hecho en el caso de autos, vulnera el mencionado acuerdo y que en el sitio www.ferreteriaamunategui.cl, se informa de las diferentes marcas de los productos que Agrega que en la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio, desde el año 2000, dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, y, que así ha sido reconocido también en el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), establece que en el procedimiento de revocación de nombres de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial; y lo mismo en el artículo 22 del reglamento de NIC Chile, en cuanto establece entre sus causales, para revocar un nombre de dominio, "que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o de servicios sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido".
- 2.- Cita también el criterio de la notoriedad del signo pedido, en cuanto a que las marcas famosas y notorias, como el caso de "PFAFF", han de protegerse espacialmente por los países signatarios del Convenio de París, promulgado en Chile mediante Decreto Supremo Nº425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1991 y cita al efecto el artículo 6 bis.

- 3.- Invoca la demandante en su escrito de demanda, como fundamento, el criterio de la creación intelectual del signo pedido, en cuanto la marca "PFAFF", es uno de los activos más valiosos de la demandante.
- 4.- Finalmente cita el artículo 22 del reglamento NIC Chile, en el sentido de que es causal de revocación, que el nombre de dominio "sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derecho el reclamante...", y que en caso de autos, no puede menos que conocer que la demandante es la titular de la marca comercial PFAFF, tanto a nivel internacional como en Chile. Concluye su escrito de demanda solicitando que por los argumentos de hecho y de derecho invocados, se le asigne el nombre de dominio en disputa. Con fecha 15 de mayo de 2006 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirió traslado a Ferretería Amunategui S.A., por el término de 15 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 29 de septiembre de 2006, tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la parte demandada y 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 "pfaff.cl", esto es sí a Ferretería Amunategui S.A., primer solicitante, o a VSM GROUP AB, segundo solicitante y demandante.

2° Que la parte demandante VSM GROUP AB, 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 la marca comercial "PFAFF", que tiene inscrita en Chile con el registro Nº467.585, mixta (etiqueta), para distinguir los productos de las clases 7, 9, 11, 21 y 26; registro Nº599.623, denominativa, para distinguir todos los productos de la clase 7, registro Nº629.912, mixta (etiqueta) para distinguir productos de la clase 25 y registro Nº697.566, mixta (etiqueta) para distinguir productos de la clase 7, en el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente de la Subsecretaria del Ministerio de Economía. Así consta de los documentos acompañados de fojas 32 a 36 de autos, los que fueron acompañados al proceso y no fueron objetados por la parte contraria. 3º Que la marca comercial invocada por la parte demandante "PFAFF", que tiene registrada bajo los números y en las clases citadas anteriormente, coincide plenamente con el nombre de dominio en disputa "pfaff.cl", razón por la cual de asignarse al primer solicitante de autos Ferretería Amunatequí S.A., induciría a toda clase de errores y confusiones entre los usuarios de la red Internet, en cuanto a la procedencia u origen de los productos a comercializar y en cuanto a la identidad empresarial del oferente, razón por la cual corresponde amparar a la parte demandante VSM GROUP AB, en cuanto titular de la marca comercial "PFAFF" y de los productos a que los aplica, la que debe además ser amparada en el nombre de dominio "pfaff.cl", a objeto se mantenga la identidad y unidad de la empresa demandante y los productos que comercializa, tanto en el mercado nacional como en el denominado "mercado virtual" de la red de Internet.

4º Que atendido lo señalado en el número anterior, no resulta ajustado a principios asignar el nombre de dominio "pfaff.cl", a VSM GROUP AB, acogiendo en todas sus partes la demanda de fojas 74 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

Francisco José Aguayo Bahamondes

Cecilia Alcaine Abrigo