<u>JUEZ ÁRBITRO</u> CRISTIAN SAIFH MENA

MANUEL ALEJANDRO PEREZ URIBE v. GMBH & CO. KG.

Causa Rol No. 31-2012

Santiago, 08 de agosto de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "shaku.cl", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, don MANUEL ALEJANDRO PEREZ URIBE, con domicilio en Pasaje Pucón N° 151, comuna de Maipú, Santiago; y como segundo solicitante, GMBH & CO. KG., con domicilio en Huérfanos 835, piso 10, comuna y ciudad de Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco, número 5561, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

<u>TERCERO</u>: Que, en la oportunidad de esa primera actuación compareció sólo el segundo solicitante, debidamente representado por don Tomás Cubillos Neuweiler. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

<u>CUARTO:</u> Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

<u>QUINTO:</u> Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó demanda por asignación del nombre de dominio en conflicto, alegando en lo medular lo siguiente:

- Que su mandante, es una empresa privada originaria del año 1867, con sede principal en Alemania, dedicándose al rubro de la ingeniería mecánica, con operaciones en todo el mundo. Sus productos son utilizados en sistemas de frenado y turbo transmisión, en carreteras y vehículos ferroviarios
- Que el nombre de dominio shaku.cl, es cuasi idéntica al signo "SCHAKU", marca de su mandante, el cual ha expandido profusamente en el mercado nacional e internacional, dándole fama y notoriedad al mismo.
- Que no sólo ha registrado la marca SCHAKU en países como China, Brasil, Canadá, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Argentina, entre otros, sino que también en Chile, registrando la familia demarcas SCHAKU, para distinguir productos de la clase 7, 12, y servicios de la clase 37 y 42.
- Que el registro de la marca SCHAKU, ha sido realizado con la clara intención de desarrollar su actividad comercial, la que lleva realizando desde hace más de 100 años en los principales mercados mundiales, y además, para darle protección a referido signo, evitando con ello que su huso por un tercero, pueda inducir a error o engaño a los consumidores.
- Que, el primer solicitante, no tiene registrada alguna marca con la palabra SHAKU, lo que significa, que no posee un derecho consolidado, ni menos una pretensión el registro de su marca, a diferencia de su mandante, que posee un derecho preferente para el uso exclusivo y excluyente de explotar la marca que tiene registrada.

<u>JUEZ ÁRBITRO</u> Cristian saifh mena

• Que, la intención del primer solicitante con la página de internet que lleva el dominio en disputa, no es otra que crear la errónea idea de que su página de Internet es un espacio de su mandante VOITH TURBO SCHARFENBERG GMBH & CO. KG, lo que no se condice con la realidad, constituyendo un uso de mala fe por la contraria, por lo que vulnera los principios de competencia leal y ética mercantil, infringiendo en consecuencia el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

- Certificados de registros marcarios de la marca SCHAKU, en Chile y el extranjero.
- 2. Planilla con registros de la marca SCHAKU a nivel mundial.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda por asignación de nombre de dominio presentada por el segundo solicitante, tuvo por acompañados, con citación, los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al primer solicitante.

<u>SÉPTIMO</u>: Que, dentro de plazo, el primer solicitante hizo presente sus alegaciones, argumentando en lo medular y sustancial lo siguiente:

- Que en audiencia de conciliación llevada a cabo el día 02 de mayo de 2012 con la contraparte, se llegó a acuerdo de no ir a arbitraje, y que los intereses de la contraparte no se relacionan con los propios.
- Que la inscripción del dominio inscrito por él, se debe a la relación directa que existe con actividad, de venta de flautas "shakukashi", flauta japonesa existente desde el siglo sexto.
- Que "Shakukashi" es una palabra compuesta, componiéndola la palabra "SHAKU", que es un sistema de medida milenaria que equivale a 30,3 centímetros, y que da el nombre al dominio inscrito, y "HACHI", que significa 8 en japonés.

 Que la página Web creada, es sólo una vía de contacto y medio de información y difusión del mencionado instrumento japonés.

El primer solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Documentos informativos sobre el significado de "shaku" y "shakuhachi", y de ventas de Shakuhachis por Mercado Libre.

<u>OCTAVO</u>: Que, este Tribunal tuvo presente lo anterior, y por acompañados, con citación los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al segundo solicitante.

NOVENO: Que, el segundo solicitante, no evacuó el traslado conferido.

<u>**DÉCIMO:**</u> Que, por su parte, el primer solicitante, dentro del plazo señalado para evacuar el traslado conferido a la demanda por asignación de nombre de dominio, hizo su presentación, señalando en lo medular lo siguiente:

- Que el dominio shaku.cl hace referencia directa a su trabajo en luthería de SHAKUHACHI, flauta milenaria japonesa.
- Que a diferencia de lo que señala el segundo solicitante, no se dedica a la construcción de frenos ni motores, por lo que no existen conflictos de interés con éste último.
- Que a diferencia de lo señalado por el segundo solicitante, se asistió a la audiencia de conciliación en NIC Chile, y que se acordó en dicha instacia, que no irían a arbitraje.
- Que el término SHAKU, goza de distintividad e individualización suficiente para que le sea asignado.
- Que no tiene ningún interés en la venta de productos relacionados al segundo solicitante, si no que por el contrario, busca prácticas alejadas de lo mundano y cotidiano.

JUEZ ÁRBITRO CRISTIAN SAIFH MENA

<u>UNDÉCIMO</u>: Que, se tuvo presente los señalado por el primer solictante en su presentación, y atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del tribunal a la página Web <u>www.shaku.cl</u> y en el buscador de Internet "Google", a fin de buscar mayor información de las partes de este juicio.

CONSIDERANDO,

<u>DÉCIMO SEGUNDO</u>: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO TERCERO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés legítimo, pero de distinta consistencia.

<u>DÉCIMO CUARTO:</u> Que dentro de las finalidades del nombre de dominio está la de identificar un determinado producto o servicio, además de permitirle a los consumidores, tener acceso, a través de la Web, a información relacionada con los productos identificados a través del nombre de dominio en cuestión.

<u>DÉCIMO QUINTO:</u> Que, siendo efectivo que don **MANUEL ALEJANDRO PEREZ URIBE** fue el primer solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá abocarse al análisis del fondo de los mismos.

<u>DÉCIMO SEXTO</u>: Que, a través de los documentos acompañados, los dichos del primer solicitante, y la inspección realizada por este Juez a la página Web www.shaku.cl, queda suficientemente acreditado que don MANUEL ALEJANDRO PEREZ URIBE ha solicitado el nombre de dominio en disputa a fin de obtener un signo distintivo con el cual identificar y promocionar sus servicios de Lutheria o arte de construcción de instrumentos musicales, que en este caso se traduce a las flautas japonesas llamadas SHAKUHACHI.

<u>DÉCIMO SÉPTIMO:</u> Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada en autos, que es titular de la marca "SCHAKU", a nivel nacional e internacional. De lo anteriormente señalado se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa, es obtener protección de sus signos distintivos en la Web y evitar la posibilidad de dilución marcaria y confusión.

DÉCIMO OCTAVO: Que, conforme a los elementos de prueba aportados por las partes, no objetados, queda acreditado que el segundo solicitante, desarrolla una actividad comercial relacionada a la fabricación de motores y sistemas de frenado. Como se advierte, los productos y servicios de las partes intervienen en mercados totalmente distintos, no existiendo por tanto competencia entre ellos, por lo que mal podrían las correspondientes solicitudes sobre el nombre de dominio en disputa, afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes o la ética mercantil.

DÉCIMO NOVENO: Que, de conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, ninguna de las solicitudes en disputa incurre en las previsiones contenidas en N° 14 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, vale decir, no infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, ni derechos válidamente adquiridos. Por otro lado, no existen antecedentes para sostener que alguna de las partes ha actuado de mala fe, o que existan abusos de derecho, o de intereses sobre las marcas o nombres sociales que sustentan sus pretensiones al momento de solicitar

<u>JUEZ ÁRBITRO</u> Cristian saieh mena

el nombre de dominio en disputa, por lo que la acusación del segundo solicitante será desechada.

<u>VIGÉSIMO</u>: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí considerado, sin ser determinante, a la hora de resolver sobre quién tiene un mejor derecho.

<u>VIGÉSIMO PRIMERO</u>: Que, a mayor abundamiento ingresando al buscador "Google" el término **SHAKU**, los primeros 60 resultados, mencionan aspectos relacionados a la flauta japonesa que el primer solicitante promociona a través del nombre de dominio en diputa, por lo que la posibilidad de que se produzca la confusión alegada, deberá desestimarse

<u>VIGÉSIMO SEGUNDO</u>: Que con todo lo mencionado precedentemente, no ha quedado demostrado un mejor derecho del segundo solicitante, por lo que deberá otorgarse la protección jurídica al primer solicitante, quién ha demostrado tener un interés legítimo en la adjudicación del nombre de dominio en disputa.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio "shaku.cl" al primer solicitante, don MANUEL ALEJANDRO PEREZ URIBE, con domicilio en Pasaje Pucón N° 151, comuna de Maipú, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile, por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol N° 31 – 2012

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.