SUPERBOLT.CL

Santiago, 17 de mayo del 2011.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 5 de marzo de 2010 fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF12008/2010, denominada "Arbitraje dominio superbolt.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación fue notificada al Juez Arbitro por carta y vía e-mail en la citada fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 5 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 15 de marzo de 2010 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día 24 de marzo de 2010, a las 17:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 6 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por e-mail y carta certificada de la misma a las partes, rolan a fs. 7 y a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **RICARDO PEDRO NAULIN ROJAS**, RUT: 5.715.483-7, domiciliado en Rodrigo de Araya Nº 2803, Macul, Santiago, e-mail: mruiz@aseguratu.cl, Teléfono: 83926915, quien ha tenido el carácter de demandado; y **STEINBOCK MACHINERY CORPORATION, de Estados Unidos (DIAZ WIECHERS, ABOGADOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL S.A.)**, RUT:76.026.304-4, representada por el abogado Juan Alberto Dìaz Wiechers, todos domiciliados en Vitacura Nº 2909, Of.902, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Email: diazwiechers@gmail.com; diazwiechers@vtr.net y; juanalberto@diazwiechers.coml: Teléfono: 2343982, quien ha tenido el carácter de demandante.

I.3.- <u>Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.</u>

Con fecha 24 de marzo de 20010, siendo las 17:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia de la apoderada de primer solicitante Mariela Ruiz Salazar y de la apoderado del segundo solicitante Juan Alberto Díaz Wiechers, y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. Se llamó a las partes a conciliación sin que se produjera, y se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente a las partes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 17 a fs. 22 del expediente arbitral.

I.4.- <u>Período de discusión.</u>

I.4.1.- <u>Demanda</u>: De fs. 23 a fs. 24 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que **STEINBOCK MACHINERY CORPORATION, de Estados Unidos de América,** representada por el abogado Juan Alberto Díaz Wiechers, dedujo en contra de **RICARDO PEDRO NAULIN ROJAS**, con el objeto que la asignación del nombre de dominio “superbolt.cl” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

- El actor, señala en su demanda que el actor es la legítima creadora y titular de la expresión y marca comercial “SUPERBOLT” y que el nombre de dominio objeto de autos es exactamente la misma marca “SUPERBOLT famosa y notoria, creada por el actor, la empresa estadounidense Steinbock Machinery, Inc., siendo “SUPERBOLT” una marca renombrada tanto en Estados Unidos como a nivel mundial en el ámbito minero.

- Que el actor tiene previamente inscrita la marca superbolt en el extranjero bajo los siguientes registros: i) ESTADOS UNIDOS: Registro de marca N°1.618.412 “SUPERBOLT”, de fecha octubre de 1 990, en clase 6. El primer uso en el **<u>comercio fue en septiembre de 1984</u>** ii) UNION EUROPEA: Registro de Marca Comunitaria N°000747147 “SUPERBOLT”, de fecha 3 de febrero de 1998, en clase 6. iii) CANADÁ: Registro de marca N°444.496 “SUPERBOLT, de fecha 30de junio de para los mismos productos de clase 6 de los registros estadounidenses. El primer uso en el comercio en Canadá fue al menos desde 1985. iv) SUDÁFRICA: Registro de marca N°95/09564 “SUPERBOLT”, de fecha 18 de abril de 2005, en clase 6, a nombre de Steinboçk Machinery Corporation.

- Que no es necesario efectuar una comparación de la marca del actor y el nombre de dominio solicitado por la parte demandada, ya que el dominio pedido “superbolt.cl” es exactamente la misma marca “SUPERBOLT’ del actor. Señala el actor que al ingresar a la página web del actor, “siwerbolt.com”, se aprecia que “Superbolt” es inclusive el nombre de una de las empresas del grupo del actor, y que “SUPERBOLT” es su marca matriz, siendo una marca sumamente famosa y notoria a nivel internacional en relación con tipos de pernos para las maquinarias enfocadas a la minería. Que esta circunstancia evidentemente traerá graves consecuencias derivadas del error o engaño que se causará a los consumidores en cuanto al origen y calidad de la información que se brinde en la página Web afectando el prestigio de los productos del actor.

I.4.2.- <u>Resoluciones y traslado</u>: A fs. 25 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado de la misma por el término de diez días hábiles. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs.26 y a fs. 27 de autos.

I.4.3.- <u>Contestación de la demanda</u>: De fs. 28 a fs. 38 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, **RICARDO PEDRO NAULIN ROJAS**, debidamente representado, solicita se le otorgue el nombre de dominio “superbolt.cl”, conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes:

- Que el demandado, solicitó de buena fe, la inscripción del nombre de dominio superbolt.cl con fecha 22 de Octubre de 2009, siendo las 14:02 horas, con el propósito de que los visitantes en Internet pudieran acceder fácilmente a la página Web donde ofrece el producto más importante de la empresa INGEBOLT, de la cual forma parte.

- Que el demandado tiene amplias facultades en la sociedad CG Fábrica de pernos Limitada cuyo nombre de Fantasía es “INGEBOLT”, figurando como representante de la misma desde el año 2004, fecha en que se realizó la modificación de dicha sociedad.

- Que al ser el giro de INGEBOLT principalmente la fabricación de pernos y tuercas de tracción, la inscripción del dominio tiene un fundamento de peso, puesto que esta empresa lleva más de 5 años fabricando el producto, siendo conocido por las más importantes empresas mineras del país.

- Que el demandado al momento de solicitar la inscripción del dominio superbolt.cl, se constituyó como el primer solicitante y por ende tuvo derecho a subir una página Web lo que concretó a la brevedad. En la página se da a conocer el producto que ofrece Ingebolt, una galería de imágenes y un link de contacto, lo que demuestra que las acciones que ha realizado evidencian un comportamiento consecuente y un interés legítimo en el uso del nombre de dominio.

- Que es necesario aclarar que el término “Superbolt” significa en español “supertuerca”, pero es la expresión en inglés la que gráfica y fonéticamente se vincula de forma directa al nombre de fantasía “lngebolt”, siendo más fácil de asimilar y recordar por los consumidores, es por ello el empleo del término en dicho idioma. Sin perjuicio de ello, es necesario considerar que además de www.superbolt.cl, Ingebolt se posee nombres de dominio www.supertuerca.cl (expresión en español de superbolt.cl).

- Que en lo que dice relación con el principio de. la responsabilidad exclusiva del solicitante para que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros, establecemos que basta con revisar la página Web www.superbolt.cl subida por mi representado, para constatar que en ella no se induce ni se puede generar confusión a los visitantes del portal, por cuanto dicha expresión no posee marca registrada en nuestro territorio, ni es conocida por los consumidores.Al aplicar esta norma al caso de autos, intentamos demostrar que si bien los nombres de dominio están relacionados con la propiedad intelectual y en especial con el derecho marcario, el presente conflicto del nombre de dominio Superboy.cl no es un asunto de esa naturaleza, por lo cual no se rige por sus normas. De este modo, conceptos tales como “marca genérica” o “expresión genérica” no están contemplados y por tanto no deben ni pueden ser esgrimidas para presentar una solicitud competitiva y/o para denegar el nombre de dominio solicitado.

- Que es necesario hacer presente que si bien la demandada no es propietaria de la marca Superbolt, sí es dueña de la marca lngebolt y están en trámite desde el año 2007 una serie de marcas que se relacionan al nombre de dominio, como lo son “Supertuerca Ingebolt”, “Superperno Ingebolt”, “Pernogata Ingebolt”, “Tuercagata Ingebolt”.

- Que desde el respectivo punto de vista, cabe hacer notar que el nombre de dominio en disputa para la demandada, es esencial puesto que sin él, se menoscabaría en algún sentido su actividad. De esta forma el dominio se convierte en una herramienta indispensable para que demandada potencie el ofrecimiento de sus productos a través de Internet, siempre con un interés legítimo y enmarcándose en el rubro de su empresa.

- Que el segundo solicitante argumenta que “Superbolt” es una marca famosa y notoria, de su creación, pero debe considerarse que una marca tiene protección territorial, y en Chile no existe ningún registro otorgado de la marca Superbolt, por lo que Steinbock no puede pretender utilizar esta expresión de forma exclusiva y excluyente, tal como lo indica el artículo 19 bis D de la ley 19.996.

I.4.4.- <u>Resolución</u> Por resolución de fecha 24 de mayo de 2010 a fs. 111 de autos, se proveyó el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la demanda y por acompañados los documentos probatorios, con citación. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 112 y a fs. 113 de autos.

I.5.- <u>Prueba</u>

I.5.1.- <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Esta resolución dictada con fecha 24 de mayo de 2010, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "superbolt.cl".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según consta en los certificados de la empresa de correos que rolan a fs. 112 y a fs. 113 de autos.

I.5.2.- <u>Prueba documental:</u> Parte demandante. La parte demandante acompañó con citación, en su escrito de demanda, y en su escrito de fs. 140 de autos los siguientes documentos probatorios no objetados por la contraria: **Uno.-** ESTADOS UNIDOS: Registro de marca N°1.618.412 "SUPERBOLT", de fecha octubre de 1 990, en clase 6. El primer uso en el **<u>comercio fue en septiembre de 1984;</u> Dos.-** UNION EUROPEA: Registro de Marca Comunitaria N°000747147 "SUPERBOLT", de fecha 3 de febrero de 1998, en clase 6; **Tres.-** CANADÁ: Registro de marca N°444.496 "SUPERBOLT, de fecha 30de junio de para los mismos productos de clase 6 de los registros estadounidenses. El primer uso en el comercio en Canadá fue al menos desde 1985; **Cuatro.-** SUDÁFRICA: Registro de marca N°95/09564 "SUPERBOLT", de fecha 18 de abril de 2005, en clase 6, a nombre de Steinboçk Machinery Corporation; **Cinco.-** Impresión del sitio Web "superbolt.com" del actor. **Seis.-** Impresión a color del catalogo de productos "superbolt" R, denominado "The Solutions to Bolting problems".

<u>I.5.3.- Prueba documental</u>: Parte demandada.- La parte demandada acompañó, entre otros, en su escrito de contestación, y en su escrito de fs. 114 de autos los siguientes documentos probatorios no objetados por el demandante: Uno.- Copia de los siguientes documentos misceláneos, Copia de página Web wwwsuperbo1; Copia inscripción dominio www.sypertuerca.cl; Copia inscripción dominio www.superperno.cl; Posicionamiento en Google Chile con la expresión SUPERBOLT; Copia de página Web www.jackbolt.cl, la cual se encuentra inactiva; Copia de página Web www.steinbock.cl; Constitución de Sociedad "CG Fábrica de pernos Limitada", de fecha 28 de Julio de año 2003; Modificación de Sociedad "CG Fábrica de pernos Limitada" de fecha 13 de Agosto de año dos mil cuatro; Segunda Modificación de sociedad "GC Fábrica de pernos Limitada o Ingebolt Ltda." de fecha 21 de Septiembre de año 2006; Copia de registro de marca concedida "Ingebolt", de fecha 9 de Julio de 2007; Copia de registro de marca en trámite "Supertuerca Ingebolt", Número de solicitud 780381, de fecha 9 de Julio de 2007; Copia de registro de marca en trámite "Pernogata Ingebolt", Número de solicitud 780380, de fecha 9 de Julio de 2007;Copia de registro de marca en trámite "Superperno Ingebolt", Número de solicitud 780378, de fecha 9 de Julio de 2007; Copia de escrito de Oposición por parte de Ingebolt a solicitud de marca Superbolt presentada por Steinbock Machinery Corporation; Orden de compra efectuada por Codelco Chile para el producto "Superbolt o Supertuerca" de Ingebolt, con fecha 18 de Mayo de 2006; Orden de compra efectuada por Codelco Chile para el producto "Superbolt o Supertuerca" de Ingebolt, con fecha 1 de Agosto de 2006. Dos.- Copia de la siguiente

documentación tributaria y varios, 1.Copia simple de Factura N° 7624 emitida por CG Fábrica de Pernos Ltda. (Ingebolt) a Empresas Melón SA por su producto Superbolt o Supertuerca, con fecha 29 de Diciembre de 2006. 2.Copia simple de Factura N° 8936 emitida por CG Fábrica de Pernos Ltda. (Ingebolt) a Corporación Nacional del Cobre de Chile, por su producto Superbolt o Supertuerca, con fecha 07 de Diciembre de 2007. 3.Copia simple de Orden de compra N° 4501 035855 efectuada por Coldelco Chile a CG Fábrica de Pernos Ltda. (Ingebolt), por su producto Superbolt o Supertuerca, con fecha 26 de Febrero de 2010. 4.Copia simple de Orden de compra N° 4501048782 efectuada por Coldelco Chile a CG Fábrica de Pernos Ltda. (ingebolt), por su producto Superbolt o Supertuerc, con fecha 16 de Abril de 2010. 5. Copia simple de Orden de compra N° 4501052099 efectuada por Coldelco Chile a CG Fábrica de Pernos Ltda. (Ingebolt), por su producto Superbolt o Supertuerca, con fecha 29 de Abril de 2010. 6.Copia simple de Orden de compra N° 4501050563 efectuada por Coldelco Chile a CG Fábrica de Pernos Ltda. (Ingebolt), por su producto Superbolt o Supertuerca, con fecha 23 de Abril de 2010.7.Copia simple de Orden de compra N° 4501057304 efectuada por Coldelco Chile a CG Fábrica de Pernos Ltda. (Ingebolt), por su producto Superbolt o Supertuerca, con fecha 17 de Mayo de 2010.8.Copia simple de Orden de compra N° 4501004010 efectuada por Coldelco Chite a CG Fábrica de Pernos Ltda. (tngebolt), por su producto Superbolt o Supertuerca, con fecha 20 de Octubre de 2009.9.Copia simple de Orden de compra N° 4500908933 efectuada por Coldelco Chile a CG Fábrica de Pernos Ltda. (1ngebo1t)~ por su producto Superbolt o Supertuerca, con fecha 13 de Octubre de 2008.1O.Copia simple de Orden de compra N° 4500774114 efectuada por Codelco Chile a CG Fábrica de Pernos Ltda. (IngeboIt, por su producto Superbolt o Supertuerca, con fecha 27 de Junio de 2007.11.Copia simple de Orden de compra N° 4501 0 1 8629 efectuada por ColdelcoChile a CG Fábrica de Pernos Ltda. (Ingebolt), por su producto Superbolt o Supertuerca, con fecha 1 1 de Diciembre de 2009.12.Copia simple de Orden de compra N° 4501020090 efectuada por Coldelco Chile a CG Fábrica de Pernos Ltda. (Ingebolt), por su producto Superbolt o Supertuerca, con fecha 1 7 de Diciembre de 2009.13.Copia simple de Orden de compra N° 4501 021 328 efectuada por Coldelco Chile a CG Fábrica de Pernos Ltda. (Ingebolt), por su producto Superbolt o Supertuerca, con fecha 22 de Diciembre de 2009.14.Copia simple de Orden de compra N° 4501 026982 efectuada por Coldelco Chile a CG Fábrica de Pernos Ltda. (Ingebolt), por su producto Superbolt o Supertuerca, con fecha 18 de Enero de 2010.15.Copia simple de Orden de compra N° 4501027583 efectuada por Coldelco Chile a CG Fábrica de Pernos Ltda. (Ingebott), por su producto Superbolt o Supertuerca~ con fecha 20 de Enero de 2010.16.Copia simple de Orden de compra N° L4486 efectuada por C. Minera Xtrata Lomas Bayas a CG Fábrica de Pernos Ltda. (Ingebolt), por su producto Superbolt o Supertuerca, con fecha 02 de Septiembre de 2009.17.Copia simple de Orden de compra N° A41 1 85 efectuada por Anglo American Norte SA. a CG Fábrica de Pernos Ltda. (Ingebolt), por su producto Superbolt o Supertuerca, con fecha 21 de Febrero de 2008.18.Copia simple de Orden de compra Nº A40099 efectuada por Anglo American Norte S.A. a CG Fábrica de Pernos Ltda. (Ingebolt), por su producto Superbolt o Supertuerca, con fecha 19 de Octubre de 2007.19.Copia simple de Orden de compra N° 45031 1421 1 efectuada por Minepro Chile S.A. a CG Fábrica de Pernos Ltda. (Ingebolt), por su producto Superbolt o Supertuerca, con fecha 01 de Febrero de 2010.20.Copia simple de Orden de compra N° A422939 efectuada por Anglo American Norte SA. a CG Fábrica de Pernos Ltda. (fngebolt), por su producto Superbolt o Supertuerca con fecha 1 9 de Agosto de 2008.21.Copia simple de Orden de compra N°

060309/1 efectuada por González y Rodríguez Ltda. a CG Fábrica de Pernos Ltda. (Ingebolt), por su producto Superbolt o Supertuerca, con fecha 06 de Marzo de 2009.22.Copia simple de Orden de compra N° A40099 efectuada por Anglo American Norte SA. a CG Fábrica de Pernos Ltda. (Ingebolt), por su producto Superbolt o Supertuerca, con fecha 1 9 de Octubre de 2007.

I.6.- <u>Observaciones a la prueba:</u> Las partes no formularon observaciones a la prueba rendida en autos.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u>

Por resolución de fecha 12 de Abril de 2011 y atendido al mérito de autos, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 201 del expediente arbitral. El certificado de la empresa de correos que acredita la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rola a fs. 202 y a fs. 203 de autos.

II.- PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO.- Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio "superbolt.cl".

SEGUNDO.- Que en este proceso arbitral, **STEINBOCK MACHINERY CORPORATION, de Estados Unidos (DIAZ WIECHERS, ABOGADOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL S.A.)** ha tenido el carácter de parte demandante y **RICARDO PEDRO NAULIN ROJAS**, ha tenido el carácter de parte demandada. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO.- Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, que: **1º** - El actor es la legítima creadora y titular de la expresión y marca comercial "SUPERBOLT" y que el nombre de dominio objeto de autos es exactamente la misma marca "SUPERBOLT famosa y notoria, creada por el actor, la empresa estadounidense Steinbock Machinery, Inc., siendo "SUPERBOLT" una marca renombrada tanto en Estados Unidos como a nivel mundial en el ámbito minero. **2º-** El actor tiene previamente inscrita la marca superbolt en el extranjero bajo los siguientes registros: i) ESTADOS UNIDOS: Registro de marca N°1.618.412 "SUPERBOLT", de fecha octubre de 1 990, en clase 6. El primer uso en el <u>comercio fue en septiembre de 1984</u> ii) UNION EUROPEA: Registro de Marca Comunitaria N°000747147 "SUPERBOLT", de fecha 3 de febrero de 1998, en clase 6. iii) CANADÁ: Registro de marca N°444.496 "SUPERBOLT, de fecha 30de junio de para los mismos productos de

clase 6 de los registros estadounidenses. El primer uso en el comercio en Canadá fue al menos desde 1985. iv) SUDÁFRICA: Registro de marca N°95/09564 “SUPERBOLT”, de fecha 18 de abril de 2005, en clase 6, a nombre de Steinboçk Machinery Corporation. 3º- Que no es necesario efectuar una comparación de la marca del actor y el nombre de dominio solicitado por la parte demandada, ya que el dominio pedido “superbolt.cl” es exactamente la misma marca “SUPERBOLT’ del actor. Que al ingresar a la página web del actor, “siwerbolt.com”, se aprecia que “Superbolt” es inclusive el nombre de una de las empresas del grupo del actor, y que “SUPERBOLT” es su marca matriz, siendo una marca sumamente famosa y notoria a nivel internacional en relación con tipos de pernos para las maquinarias enfocadas a la minería. Que esta circunstancia evidentemente traerá graves consecuencias derivadas del error o engaño que se causará a los consumidores en cuanto al origen y calidad de la información que se brinde en la página Web afectando el prestigio de los productos del actor.

CUARTO.- Que la parte demandada ha señalado como sus argumentos esenciales para ser titular del nombre de dominio en disputa, los siguientes: **1º** Que el demandado, solicitó de buena fe, la inscripción del nombre de dominio superbolt.cl con fecha 22 de Octubre de 2009, siendo las 14:02 horas, con el propósito de que los visitantes en Internet pudieran acceder fácilmente a la página Web donde ofrece el producto más importante de la empresa INGEBOLT, de la cual forma parte. **2º-** Que el demandado tiene amplias facultades en la sociedad CG Fábrica de pernos Limitada cuyo nombre de Fantasía es “INGEBOLT”, figurando como representante de la misma desde el año 2004, fecha en que se realizó la modificación de dicha sociedad. **3º-** Que al ser el giro de INGEBOLT principalmente la fabricación de pernos y tuercas de tracción, la inscripción del dominio tiene un fundamento de peso, puesto que esta empresa lleva más de 5 años fabricando el producto, siendo conocido por las más importantes empresas mineras del país. **4º-** Que el demandado al momento de solicitar la inscripción del dominio superbolt.cl, se constituyó como el primer solicitante y por ende tuvo derecho a subir una página Web lo que concretó a la brevedad. En la página se da a conocer el producto que ofrece lngebolt, una galería de imágenes y un link de contacto, lo que demuestra que las acciones que ha realizado evidencian un comportamiento consecuente y un interés legítimo en el uso del nombre de dominio. **5º-** Que en lo que dice relación con el principio de. la responsabilidad exclusiva del solicitante para que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros, establecemos que basta con revisar la página Web www.superbolt.cl subida por el demandado, para constatar que en ella no se induce ni se puede generar confusión a los visitantes del portal, por cuanto dicha expresión no posee marca registrada en nuestro territorio, ni es conocida por los consumidores.Al aplicar esta norma al caso de autos, intentamos demostrar que si bien los nombres de dominio están relacionados con la propiedad intelectual y en especial con el derecho marcario, el presente conflicto del nombre de dominio Superbolt.cl no es un asunto de esa naturaleza, por lo cual no se rige por sus normas. De este modo, conceptos tales como “marca genérica” o “expresión genérica” no están contemplados y por tanto no deben ni pueden ser esgrimidas para presentar una solicitud competitiva y/o para denegar el nombre de dominio solicitado. **5º-** Que es necesario hacer presente que si bien la demandada no es propietaria de la marca Superbolt, sí es dueña de la

marca Ingebolt y están en trámite desde el año 2007 una serie de marcas que se relacionan al nombre de dominio, como lo son “Supertuerca Ingebolt”, “Superperno Ingebolt”, “Pernogata Ingebolt”, “Tuercagata Ingebolt”. **6º-** Que el segundo solicitante argumenta que “Superbolt” es una marca famosa y notoria, de su creación, pero debe considerarse que una marca tiene protección territorial, y en Chile no existe ningún registro otorgado de la marca Superbolt, por lo que Steinbock no puede pretender utilizar esta expresión de forma exclusiva y excluyente, tal como lo indica el artículo 19 bis D de la ley 19.996.

QUINTO.- Que la parte demandante ha acompañado documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados acreditan a juicio de este Sentenciador: **i)** que el actor es creadora y titular de la expresión y marca comercial “SUPERBOLT” y que el nombre de dominio objeto de autos es exactamente la misma marca “SUPERBOLT famosa y notoria, creada por el actor, la empresa estadounidense Steinbock Machinery; **ii)** que el actor tiene previamente inscrita la marca superbolt en el extranjero bajo los siguientes registros: a) ESTADOS UNIDOS: Registro de marca N°1.618.412 “SUPERBOLT”, de fecha octubre de 1 990, en clase 6. b) UNION EUROPEA: Registro de Marca Comunitaria N°000747147 “SUPERBOLT”, de fecha 3 de febrero de 1998, en clase 6. c) CANADÁ: Registro de marca N°444.496 “SUPERBOLT, de fecha 30de junio de para los mismos productos de clase 6 de los registros estadounidenses. d)SUDÁFRICA: Registro de marca N°95/09564 “SUPERBOLT”, de fecha 18 de abril de 2005, en clase 6. **iii)** Que el actor es una empresa de gran fama y notoriedad.

SEXTO.- Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, debidamente ponderados, que acreditan a juicio de este Sentenciador: **(i)** que el demandado ha sido el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, **(ii)** Que el demandado estaría vinculado a la empresa cuyo nombre de fantasía es Ingebolt, empresa que desarrolla un giro similar al del actor, especialmente en cuanto a la fabricación de pernos, pero la única vinculación acreditada en autos es la de ser mandatario general de una de las socias de la sociedad “CG Fabricas de Pernos Limitada” o “IGEBOLT LTDA.”. Que esto último cobra vital importancia al momento de fallar el asunto controvertido en autos, ya que la prueba y argumentación esgrimida en autos dice relación con una empresa que no es parte en la causa y que carece a todas luces de legitimación pasiva en este juicio arbitral.

SÉPTIMO.- Que por otra parte, la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que: “14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.”. Que a la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada, contraviene derechos válidamente adquiridos por el actor y sobre todo podría vulnerar los principios de la competencia leal y de la ética mercantil.

OCTAVO.- Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, este Juez Arbitro puede concluir que no resulta posible en el caso de autos aplicar el principio “First come First Served”, por cuanto la sociedad STEINBOCK MACHINERY CORPORATION, de Estados Unidos (DIAZ WIECHERS, ABOGADOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL S.A.) tiene un mejor derecho que la parte demandada don RICARDO PEDRO NAULIN ROJAS, para ser titular del nombre de dominio “superbolt.cl”, ya que en la especie es plenamente aplicable el criterio de “titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio”.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio “superbolt.cl” a **STEINBOCK MACHINERY CORPORATION**, de Estados Unidos (DIAZ WIECHERS, ABOGADOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL S.A.), RUT: 76.026.304-4;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula nacional de identidad Nº8.924.471-4 y doña Joanna Rojas Negrete, cédula nacional de identidad Nº13.771.745-K, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal

Joanna Rojas Negrete