Arbitraje: symbol.cl Rol No. 018 -2006 OF NIC: OF. 05744

En Santiago a 18 mayo de 2006

Que el señor Darío Andrés Morchio Blaimont, siendo solicitante y contacto administrativo domiciliado en Av. Parque del Este 4104, Puente Alto, Santiago, solicitó con fecha 5 de Octubre de 2005, el nombre del dominio **symbol.cl**, y a su vez, los señores Poliface Componentes e Sistemas para Mobiliario e Construcco, S.A., representado por el Estudio Federico Villaseca y Compañía, cuyo contacto administrativo es don Max F. Villaseca Molina, ambos domiciliados en Alonso de Córdova 5151 – Piso 8, Las Condes, Santiago, solicitaron, con fecha 2 de Noviembre de 2005, el mismo nombre de dominio **symbol.cl**;

Que mediante Oficio OF05744, de NIC Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre del dominio **symbol.cl**;

Que habiéndose aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, según resolución, de fecha 19 de Enero de 2006, que rola en autos, mediante carta certificada, a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento a celebrarse el día 27 de enero de 2006;

Que con fecha 27 de enero de 2006, a la hora fijada, se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Oscar Rodríguez Baeza, en representación de Poliface Componentes e Sistemas para Mobiliario e Construcco S.A. y en rebeldía de don Darío Andrés Morchio Blaimont. El compareciente solicita por escrito, a lo principal: asume Patrocinio y Poder, al Otrosí: delega poder, a todo lo cual este Tribunal proveyó téngase presente;

Que al no haberse producido conciliación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8, inciso 4°, Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, este Tribunal Arbitral fijó el procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente la parte asistente;

Que siendo las 10.33 horas, y habiéndose puesto término a la audiencia antes señalada, comparece en el despacho de esta Juez Arbitro, don Darío Andrés Morchi Blaimont, a quien se le entrega copia del Acta de Fijación de Procedimiento de estos autos, notificándose personalmente de ella;

Que con fecha 17 de Marzo de 2006, comparece doña Pamela Fitch Rossel, en representación de Poliface Componentes e Sistemas para Mobiliario e Construcco, S.A., solicitando en lo principal, la asignación del dominio **symbol.cl** a nombre de su representada argumentando lo siguiente: los nombres de domino son únicos y como tales sólo pueden ser otorgados a un único prestador, a diferencia de las marcas comerciales

Arbitraje: symbol.cl Rol No. 018 -2006 OF NIC: OF. 05744

que pueden ser concedidas a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza. En cuanto a las normas de solución de estos conflictos es necesario aplicar las reglas de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), y a nivel local y por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Lev No. 19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Así, en caso de existencia de conflicto respecto de un dominio, quien demuestre tener un mejor derecho sobre el mismo es quien debe ser asignatario sobre tal nombre de dominio. Su mandante es el creador del signo "SYMBOL" el que se encuentra registrado como marca comercial en Chile, para las clases 19 y 27, bajo el número de Registro 583.326. Esto confiere a su mandante la propiedad sobre el signo "SYMBOL", la que se encuentra amparada por el Artículo 19, No. 25, de la Constitución y por el Código Civil en su Artículo 584. Señala que su marca es famosa y notoria y esta fama y notoriedad se debe a la calidad del servicio y a una ingente inversión publicitaria que realiza su cliente cada año. Por tanto, cualquier semejanza con el signo de su mandante en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores provocando perjuicios económicos al mismo, beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegítima a un tercero. El primer solicitante no tiene relación alguna con el nombre de dominio "symbol", por lo que no puede ni podrá acreditar ningún derecho, ni societario ni marcario, que apove su pretensión. En cambio, su mandante tiene registrada la marca comercial con el que coincide plenamente el dominio solicitado. Además, la marca de su mandante es famosa, notoria y su mandante se encuentra de buena fe. Otrosí: solicita se tenga por acompañado, con citación, copia del Certificado de Registro No. 583.326, de la marca comercial "SYMBOL", en las clases 19 y 27, otorgado el 23 de Noviembre de 2000; al Segundo Otrosí solicita se tenga presente su calidad de mandataria y delegada; a todo lo cual este Tribunal proveyó; a lo Principal, téngase por presentadas las argumentaciones en conformidad a la Cláusula 1^a del Acta de Fijación de Procedimiento, traslado por el término de cinco días; Primer Otrosí: acompáñese efectivamente documento a que se alude; Segundo Otrosí: téngase presente.

Que con fecha 22 de Marzo de 2006, comparece don Darío Morchio Blaimont, haciendo presente lo siguiente: Que habiendo solicitado su nombre de dominio con fecha 5 de Octubre de 2005 a las 19.12 horas, cumplió todos los requisitos para obtener una inscripción válida y habiendo transcurrido 28 días, se presentó una segunda inscripción

Arbitraje: symbol.cl Rol No. 018 -2006 OF NIC: OF. 05744

por parte del segundo solicitante de estos autos, dando como argumento para oponerse el hecho que "la firma que representa es la actual titular de la marca comercial "SYMBOL". la cual se encuentra inscrita bajo el No. 583.326, de fecha 23 de Noviembre de 2000". Señala que es titular del nombre de dominio símbolo.cl, que corresponde a la traducción española del vocablo inglés SYMBOL, del dominio dalialuz.cl v siquica.cl v que desea hacer uso de los dominios "symbol", "símbolo", "siquica" y "dalialuz", en actividades relacionadas con símbolos y elementos esotéricos como también lectura de tarot. De esta forma, el reclamante o segundo solicitante no puede ver afectados los derechos de los registros marcarios que le pertenecen, toda vez que al no haberse acreditado un empleo por parte del primer solicitante que exceda del ámbito ya descrito, mal puede afectar las potestades que asisten al reclamante como titular de sus marcas comerciales. En otras palabras, el reclamante no podría ejercer derechos marcarios exclusivos en base al uso que hace de su marca en el mercado real el asignatario. Que si bien el segundo solicitante tiene derechos sobre la marca "SYMBOL" en algunas clases, no existe un reconocimiento o asociación pública entre la marca SYMBOL y el segundo solicitante en el ámbito que el dominio symbol.cl pretende ser usado por el suscrito. No existen antecedentes que permitan establecer ninguna de las causales de revocación indicadas en el artículo 22 del Reglamento antes indicado, a todo lo cual este Tribunal proveyó: téngase presente.

Que con fecha 27 de Marzo de 2006 comparece el segundo solicitante acompañando con citación de la contraria, Certificado de Registro No.583.326, de la marca comercial "SYMBOL" en clases 19 y 27, otorgado con fecha 23 de Noviembre de 2000, a lo cual este Tribunal proveyó: téngase por acompañado, con citación.

Que con fecha 13 de Abril de 2006, este Tribunal proveyó: atendido el mérito del proceso, citase a las partes a oír sentencia.

Que con fecha 24 de abril de 2006, en virtud de lo dispuesto en la cláusula cuarta del acta de fijación de procedimiento, este Tribunal dejó sin efecto la resolución que cita a oír sentencia, decretando un periodo probatorio de cinco días y fijando como punto de prueba el siguiente: acredítese la existencia y hechos que constituyen el mejor derecho alegado.

Que con fecha 2 de mayo de 2006, comparece doña Pamela Fitch Rossel, solicitando en lo principal se tenga presente que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras. Por esta razón su mandante ha resguardado su imagen y protegió como marca comercial el concepto "Symbol", con la cual es idéntica

Arbitraje: symbol.cl Rol No. 018 -2006 OF NIC: OF. 05744

el dominio en cuestión. Además, es necesario tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado; en el otrosí, acompaña, con citación, copia de certificado de registro Nº 583.326, de la marca "SYMBOL", para distinguir productos de la clase 19 y 27, otorgado con fecha 23 de noviembre de 2000, en Chile; a lo que este Tribunal resolvió, téngase presente y por acompañado documento, con citación.

Que con fecha 12 de mayo de 2006, se citó a las partes a oír sentencia.

Que existe constancia en autos que el segundo solicitante ha pagado los honorarios arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

- 1.- Que respecto a la naturaleza de la denominación que constituye el nombre de dominio en conflicto en estos autos, consta que está estructurada en base a la expresión en inglés, "SYMBOL" que traducida al castellano significa "SIMBOLO", esto es, que corresponde a una expresión y elemento que existe en un idioma determinado y que tiene un significado claro y preciso;
- 2.- Que consta en estos autos que el primer solicitante es titular de los dominios símbolo.cl, dalialuz.cl, y siquica.cl
- 3.- Que asimismo consta que el segundo solicitante es titular de la marca "SYMBOL" en Chile, con el Registro No. 583.326, en las clases 19 y 27 de fecha 23 Noviembre de 2000;
- 4.- Que respecto de las normas aplicables para la resolución de conflicto sobre nombres del dominio se hace indispensable considerar que, el conflicto objeto de resolución de este arbitraje es la presentación de dos solicitudes, respecto de un mismo nombre del dominio, en virtud de lo establecido en artículo 10, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio y no un conflicto de revocación;
- 5.- Que en materia de nombres del dominio se ha desarrollado un principio especial resumido en la expresión inglesa "first come, first served", que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o un mejor derecho del segundo solicitante, el derecho de dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer;
- 6.- Que igualmente, el anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador" de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta

Arbitraje: symbol.cl Rol No. 018 -2006 OF NIC: OF. 05744

naturaleza, lo que significa, de acuerdo a nuestra legislación Procesal Civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

- 7.- Que al aplicar el principio especial, resumido en la expresión inglesa "first come, first served" y las normas de prudencia y equidad, a este sentenciador le corresponde determinar si existe mala fe del primer solicitante o un mejor derecho del segundo solicitante;
- 8.- Que a este Tribunal le corresponde determinar el mejor derecho existente respecto al dominio **symbol.cl**, sólo en relación a las partes en conflicto en estos autos;
- 9.- Que al aplicar el principio especial, resumido en la expresión inglesa "first come first served", y las normas de prudencia y equidad, al sentenciador le corresponde determinar si existe mala fe del primer solicitante o un mejor derecho del segundo solicitante;
- 10.- Que respecto de la mala fe, en el caso sublite, se presume la buena fe del primer solicitante de acuerdo a los principios generales de nuestro Ordenamiento Jurídico y toda vez que no se ha acreditado ningún hecho material que configure la mala fe;
- 11.- Que por otra parte, el primer solicitante no ha acreditado relación alguna con el vocablo **symbol.cl**, aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar, puesto que el hecho de ser asignatario del dominio "símbolo.cl, no es constitutivo de derecho sobre la traducción al ingles de dicha expresión, toda vez que, en materia de nombres de dominio la jurisprudencia ha determinado que, salvo calificadas excepciones, la sola diferenciación de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresión una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos es suficiente factor de disimilitud;
- 12.-Que, por tanto, cabe a continuación considerar si los derechos del segundo solicitante, POLIFACE COMPONENTES E SISTEMAS PARA MOBILIARIO E CONSTRUCCO S.A., constituyen un mejor derecho al dominio en cuestión, en relación al primer solicitante;
- 13.- Que al respecto, es necesario considerar que la marca comercial corresponde a un derecho de propiedad para su titular reconocido tanto en leyes generales como especiales y nuestra Constitución Política del Estado;
- 14.- Que en el caso de autos, el nombre de dominio en cuestión es de identidad absoluta con la marca comercial respecto de la cual tiene un derecho de propiedad el segundo solicitante.
- 15.- Que, en consecuencia, le parece a este Tribunal, que el hecho que el primer solicitante haya presentado una solicitud en forma previa, no puede por si sola prevalecer

Arbitraje: symbol.cl Rol No. 018 -2006 OF NIC: OF. 05744

respecto a los derechos del segundo solicitante, dado que con los documentos acompañados en este proceso se ha acreditado que el segundo solicitante es titular y tiene la propiedad de la marca "SYMBOL", con mucha anterioridad a la solicitud del primer solicitante del dominio de autos, y considerando la identidad entre el dominio en cuestión con la mencionada marca, el hecho que la marca comercial corresponde a un derecho de propiedad reconocido tanto por leyes especiales, generales y por la Constitución Política de nuestra República, la concurrencia del conjunto de estas circunstancias, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad de este sentenciador, denotan un mejor derecho por parte del segundo solicitante, que amerita dejar sin efecto el principio "first come-first served".

Que por lo expuesto y visto en el articulo 10, del Reglamento para el Funcionamiento y Registro de Nombres de Dominio CL, anexo 1 de la misma Reglamentación,

SE RESUELVE: Asígnese el dominio **"symbol"** al segundo solicitante señores POLIFACE COMPOENTES E SISTEMAS PARA MOBILIARIO E CONSTRUCCO, S.A.

Notifiquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la secretaría de NIC-Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por doña Joyce Slight Ossandón y doña Gabriela Segovia Venegas, ambos en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a NIC Chile.

Gabriela Segovia Venegas Testigo Jacqueline Abarza T. Juez Árbitro

Joyce Slight Ossandón Testigo