En Santiago de Chile, a 8 de agosto de 2014.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°19631 de fecha 28 de abril de 2014 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "tecminerchile.cl", designación que acepté con fecha 5 de mayo de 2014, 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) Sociedad Importadora y Comercializadora Tecminer Limitada, Rut. 76.280.415-8, con domicilio en esta ciudad, Pasaje Rosa Rodríguez 1375 de la comuna de Santiago, correo electrónico jlopez@tecminer.cl; 2) Don Alfredo Walter Kunze Schütze, Rut. 6.786.991-5, representado por Silva & Cia. y en autos por el abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, con domicilio en esta ciudad, Hendaya 60 piso 4° de la comuna de Las Condes, correos electrónicos nic@silva.cl y gsanchez@silva.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

1.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 15 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 la Sociedad Importadora y Comercializadora Tecminer Limitada, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 16 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de la Sociedad Importadora y Comercializadora Tecminer Limitada.

La Sociedad Importadora y Comercializadora Tecminer Limitada no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de don Alfredo Walter Kunze Schütze representado por Silva & Cia.

Consta a fojas 41 y siguientes que don Gonzalo Sánchez Serrano en representación de don Alfredo Walter Kunze Schütze presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio. Fundamenta que Tecfor es una empresa chilena inserta en el sector metalmecánico, creada en 1987, con el principal objetivo de proveer equipos de calidad en la manipulación de carga. Agrega que Tecmin es otra área de negocios de su representado que se realiza a través de Tecfor para el sector minero. Agrega que su representado tiene registrada la marca Tecmin para la clase 7 maquinarias y tiene registrado el nombre de dominio tecmin.cl. Fundamenta que el conflicto no solo se produce en la identidad del nombre de dominio sino que en su propio rubro, el minero. El nombre de dominio de marras contiene los elementos idénticos a los característicos que identifican a su representado, produciéndose una confusión de sus conceptos, ello desprendiéndose de la sola lectura del nombre de dominio en disputa, del elemento distintivo y relevante Tecmin. Fundamenta su mejor derecho en el Criterio del Passing Off llamada también de confusión, esta es una conducta deliberada que envuelve la intención del autor de perjudicar al competidor mediante la desviación de clientela de éste

hacia aquél, ello ocurre pues estamos hablando de un mismo mercado. Luego se refire a los criterios aplicables a la asignación de nombre de dominio, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio "First Come First Served" y que se aplique el mejor derecho, en el caso de su representado es titular y utiliza una marca comercial, de lo contrario se vulneraría el derecho de dominio protegido en nuestra Constitución Política de la República en el art. 19 n°24 y 25 y en los art. 582, 583 y 584 del Código Civil. Cita el número 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile. Además se refire a la dilución de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representado, indudablemente empezará a generarse un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio acompaña los siguientes documentos: Certificado del INAPI del registro de marca Tecmin; Catalogo Tecmin; Impresión de la página del primer solicitante; Impresión de la página tecmin.cl; Fallo en relación al nombre de dominio tecmin.cl.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de la Sociedad Importadora y Comercializadora Tecminer Limitada.
La Sociedad Importadora y Comercializadora Tecminer Limitada no evacuó respuesta a los argumentos expuestos por don Alfredo Walter Kunze Schütze representado por Silva & Cia. ni objetó los documentos acompañados.

1.6.2 Respuesta de don Alfredo Walter Kunze Schütze representado por Silva & Cia.
Don Alfredo Walter Kunze Schütze no evacuó respuesta atendido que la Sociedad Importadora y Comercializadora Tecminer Limitada no presentó planteamientos de mejor derecho.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 44 de autos, con fecha 17 de julio de 2014, 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 2, que la Sociedad Importadora y Comercializadora Tecminer Limitada con fecha 2 de septiembre de 2013 solicitó el nombre de dominio "tecminerchile.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que don Alfredo Walter Kunze Schütze representado por Silva & Cia., lo solicitó con fecha 25 de septiembre de 2013.-

II.2 Que la Sociedad Importadora y Comercializadora Tecminer Limitada no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos expuestos por don Alfredo Walter Kunze Schütze representado por Silva & Cia.

II.3 Que don Alfredo Walter Kunze Schütze representado por Silva & Cia. fundamentó su mejor derecho en que Tecmin es un área de negocios de su representado que se realiza a través de Tecfor para el sector minero. Que tiene registrada la marca Tecmin para la clase 7 maquinarias y tiene registrado el nombre de dominio tecmin.cl. Fundamenta que el conflicto no solo se produce en la identidad del nombre de dominio sino que en su propio rubro, el minero. Que el nombre de dominio contiene los elementos idénticos a los característicos que lo identifican, produciéndose una confusión de sus conceptos, del elemento distintivo y relevante Tecmin. Fundamenta su mejor derecho en el Criterio del Passing Off llamada también de confusión, esta es una conducta deliberada que envuelve la intención del autor de perjudicar al competidor mediante la desviación de

clientela de éste hacia aquél, ello ocurre pues estamos hablando de un mismo mercado. Luego se refire a los criterios aplicables a la asignación de nombre de dominio, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio "First Come First Served" y que se aplique el mejor derecho, en el caso de su representado es titular y utiliza una marca comercial. Cita la Constitución Política de la República en el art. 19 n°24 y 25 y en los art. 582, 583 y 584 del Código Civil, los números 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile. Además se refire a la dilución de la imagen comercial o marcaria.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por don Alfredo Walter Kunze Schütze, fojas 35, consta que es titular de la marca registrada "Tecmin". Que dicha marca no es idéntica al nombre de dominio en disputa, "tecminerchile.cl", pero sí, a juicio de éste sentenciador, resulta ser engañosamente similar. Lo anterior, atendido que el nombre de dominio solicitado "tecminerchile.cl" contiene íntegramente la marca "Tecmin", elemento distintivo del nombre de dominio en disputa. Que las letras "er" intercaladas no le aporta distintividad alguna al nombre de dominio en disputa en relación a la marca registrada. Además, la expresión agregada "Chile" tampoco le aporta distintividad al nombre de dominio en disputa, ya que, hace referencia al país, que es el mismo de la extensión ".cl". En consecuencia, siendo la única diferencia la incorporación de las letras "er" en el nombre de dominio en disputa, es indudable que no es un elemento que le aporte distintividad al nombre de dominio en disputa y que permita diferenciarlo de la marca "Tecmin". En consecuencia, éste sentenciador considera que el nombre de dominio solicitado "tecminerchile.cl" es engañosamente similar a la marca registrada "Tecmin", lo que le otorga un mejor derecho a su titular, don Alfredo Walter Kunze Schütze, sobre el nombre de dominio en disputa.

II.5 Que de acuerdo a la documentación acompañada por don Alfredo Walter Kunze Schütze, fojas 30 a 33, la marca "Tecmin", es efectivamente usada para distinguir los productos y servicios del segundo solicitante. Lo anteriormente señalado, también le

otorga un mejor derecho a don Alfredo Walter Kunze Schütze sobre el nombre de dominio en disputa, por cuanto acredita el uso real y efectivo de la marca.

II.6 Además debe considerarse que, don Alfredo Walter Kunze Schütze fundamentó ser titular del nombre de dominio "tecmin.cl", lo cual se encuentra acreditado según consta a fojas 20 a 25 de autos, dominio que resulta ser engañosamente similar al nombre de dominio en disputa, según lo expresado en el Considerando II.4. Lo anterior, le otorga, en concepto de éste sentenciador, un mejor derecho a don Alfredo Walter Kunze Schütze sobre el nombre de dominio en disputa, ya que, si se le asigna el nombre de dominio "tecminerchile.cl" a la primera solicitante, se producirá todo tipo de confusiones entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos en dicha página web.

II.7 Del mismo modo, debe considerarse que el nombre de dominio en disputa "tecminerchile.cl" corresponde en gran medida al nombre por el cual es conocida la empresa de don Alfredo Walter Kunze Schütze, denominada "Tecmin", según consta a fojas 2º a 25 y a fojas 30 a 33 de autos.

II.8 Que debe considerarse que la Sociedad Importadora y Comercializadora Tecminer Limitada no fundamentó su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa ni manifestó interés por el mismo.

II.9 En virtud de todos los considerandos anteriores, he llegado a la convicción que el nombre de dominio "tecminerchile.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por don Alfredo Walter Kunze Schütze.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “tecminerchile.cl” a don Alfredo Walter Kunze Schütze representado por Silva & Cia.

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.