En Santiago de Chile a 7 de agosto de 2009.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO10584 de fecha 23 de abril de 2009 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "wx.cl", designación que acepté con fecha 24 de abril de 2009, 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) Don Sebastián Andrés Pinto Ávila, Rut 13.926.515-7, con domicilio en ésta ciudad, El Acanto 0538 de la comuna de Quilicura, correo electrónico Sebastián.pinto@gmail.com; 2) Cruz y Compañía Limitada, Rut. 85.184.600-K, representada por Sargent & Krahn y en autos por la abogado doña Carmen Paz Álvarez Enríquez y por el habilitado de derecho don José Ignacio Juarez, con domicilio en ésta ciudad, Avenida Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico dominios@sargent.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 16 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 don Sebastián Andrés Pinto Ávila, a quien se le notificó el acta por carta certificada según consta a fojas 17 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Sebastián Andrés Pinto Ávila.

Consta a fojas 52 de autos que don Sebastián Andrés Pinto Ávila presentó escrito de planteamientos para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, señalando que es el primer solicitante del dominio, citando el llamado principio first come - first served. Agrega que legislaciones más desarrolladas, como la americana por ejemplo, donde las personas comunes son tan respetadas como las grandes empresas, consagran notablemente este derecho. Señala que en el comparendo realizado en NIC Chile, quedo claro, que son industrias/sectores completamente diferentes los que disputan este nombre de dominio, bajo ningún punto de vista competimos, por lo que la inscripción del nombre es completamente legítima. Agrega que aun cuando existe un registro de marca por parte del segundo solicitante, esto no sería un factor gravitante, ya que la marca es muy poco conocida, por lo que en ningún caso la opinión pública entraría en confusión con respecto a lo que está representando el nombre de dominio. Finalmente expresa que una palabra de dos letras, como es en este caso, en general es algo poco significativo, o si se quiere decir, poco identificativo. Caería casi en el grupo de palabras genéricas, no susceptibles de ser adueñadas como marca registradas.

I.5.2 Planteamientos de Cruz y Compañía Limitada representada por Sargent & Krahn.

Consta a fojas 48 y siguientes de autos que doña Carmen Paz Álvarez Enríquez en representación de Cruz y Compañía Limitada presentó demanda de asignación de nombre de dominio “wx.cl” fundamentándola en que Cruz y Compañía Limitada fue fundada hace más de 28 años en la ciudad de Los Angeles estando orientada principalmente al rubro automotriz. Señala que en un comienzo operó en la ciudad de Los Angeles, pero

que en el año 1982 abrió sucursales en Concepción, Talcahuano y Chillán. Posteriormente se extendieron a la Séptima región realizando un moderno sistema de distribución que incorporó servicios en locales especializados denominados “servitecas”, actualmente dicho concepto es profusamente utilizado en el mercado de los servicios de mantención y distribución de artículos para vehículos. Luego en 1993 se expandió a la ciudad de Santiago donde creó un moderno local con tecnología de punta en la comuna de Vitacura orientado al segmento automotriz. Señala que entre los productos más conocidos de Cruz y Compañía destacan los del rubro automotriz, esto es, neumáticos, lubricantes, amortiguadores y baterías para automóviles, entre éstas últimas destaca la fama mundial de la batería “WX”, que Cruz y Compañía Limitada comercializa en el mercado a través de la franquicia con la multinacional GoodYear, que data del año 1981 Dichas baterías son reconocidas en el mercado por su calidad y durabilidad. Agrega que su representada cuenta con marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas o en su defecto solicitadas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, dentro de ellas se encuentran las marcas comerciales que se estructuran sobre la expresión WX y que detalla, las cuales tienen por objeto distinguir e identificar las famosas baterías WX. Señala que los productos WX se reconocen y distribuyen en el mercado por el posicionamiento que Cruz y Compañía Limitada ha hecho de ellos constituyéndose en uno de sus productos más importantes. Señala que el demandado se limitó a tomar la denominación WX correspondiente a las famosas baterías comercializadas por su mandante, expresión que se encuentra debidamente registrada como marca comercial ante el ANAPI, y las que son reconocidas a nivel nacional, gozando de fama y notoriedad dentro del mercado, lo que claramente inducirá a error y engaño a los usuarios de Internet y público consumidor en general. En relación a los antecedentes de derecho describe los nombres de dominio y su importancia y cita los siguientes criterios: Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, señala que su mandante cuenta con registros marcarios que

responden precisamente a la expresión WX, idéntica al nombre de dominio en disputa, las cuales son efectivamente utilizadas en el mercado, agrega que el nombre de dominio en disputa resulta de gran interés para su mandante toda vez que la expresión WX es idéntica al dominio en disputa, lo cual induciría claramente a error a los usuarios y consumidores al razonar que se trata de un dominio con contenido relativo a los conocidos productos de su mandante. Señala que esta teoría se encuentra respaldada por la normativa de Icann, Ompi y Nic Chile artículos 20, 21 y 22. Asimismo señala que si se asigna el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una dilución de la reconocida marca WX, además de inducir claramente a error a los usuarios que podrían llegar a asociar la marca de su mandante con una actividad desarrollada por un tercero. En este caso se procedió única y exclusivamente a tomar la expresión con la cual se identifica a su mandante y más precisamente a uno de sus principales productos en el mercado, lo que no permite desvincular la marca de su mandante con dicho dominio. También cita el criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, señala que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y prestigio. Señala que corresponde la aplicación de este principio, toda vez que el signo pedido, idéntico a la marca, identifica a uno de los principales productos comercializados por su mandante desde hace ya varios años gozando de fama y notoriedad. Cita el criterio del Mejor derecho por el Uso Empresarial Legítimo, señala que su mandante tiene registrada la marca WX, promociona los productos con la denominación WX a través de su página Web, y dicha denominación corresponde a una de las marcas de baterías más importantes del mercado y que son ofrecidas en forma exclusiva por su mandante a nivel nacional. También cita el Uso Efectivo en el mercado del signo WX, señala que existen documentos promocionales y de campañas publicitarias que dan cuanta de esto y que contienen abundante información respecto de los productos WX asociándolos directamente con su mandante a lo que a la comercialización y distribución dentro del mercado nacional se trata. Cita el criterio de Identidad, que establece que corresponde signar el nombre de dominio a la persona o entidad cuya marca, nombre u otro derecho

o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. Señala que su mandante es titular de la marca WX. También cita el Convenio de París, artículo 6 Bis y artículo 10 Bis. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio acompaña los siguientes documentos: Copias simples de los certificados de registro marcario indicados; Impresiones del sitio Web amarillas.com y amarillas.cl que dan cuenta del uso efectivo de la expresión WX en Internet y de su asociación a su mandante; Impresión de publicidad de Cruz y Compañía Limitada donde se informan de los diversos servicios y productos que se comercializan, dentro de los cuales se encuentra las baterías WX, lo que da cuenta de su uso efectivo en el mercado; Impresión de publicidad de su representado específica para las baterías WX y los diversos puntos donde pueden ser adquiridas; Impresiones de ofertas realizadas por Cruz y Compañía Limitada para neumáticos y sus baterías WX; Cuatro originales de publicación "Cruz News" donde se publicitan las baterías WX; Póliza de garantía original de batería WX y sus condiciones y requisitos de exigibilidad para con Cruz y Compañía Limitada; Impresión sentencia arbitral viñasdelmaipo.cl.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Sebastián Andrés Pinto Ávila.

Consta a fojas 79 de autos, que don Sebastián Andrés Pinto Ávila evacuó traslado a la demanda presentada por la contraparte, y señala que una marca registrada y un dominio pueden perfectamente convivir para distintos propietarios y presenta dos ejemplos. Además señala que el dominio WX ha estado en manos de diferentes dueños por mucho tiempo. También señala que alrededor del mundo el dominio WX nunca está asociado a la marca de baterías WX, de manera que puede ser asignado en Chile el dominio WX a una persona diferente de baterías WX sin causar ningún tipo de perjuicio. Señala que WX como marca no tiene ninguna influencia respecto del tráfico que se genera hacia el dominio wx.cl, agrega que la cantidad de visitas es marginal, descontando las visitas

hechas por él, se ve que el sitio no tiene tráfico, de manera que los usuarios bajo ningún punto de vista asocian la marca WX al sitio Web wx.cl, no hay perjuicio hacia la marca, dado que el tráfico real es nulo. Señala la nula asociación de la palabra WX a la marca de baterías en una búsqueda en Internet, tomando a Google como buscado universal, de esta manera queda en evidencia que la palabra WX no está asociada a las supuestamente famosas baterías.

1.6.2 Respuesta de Cruz y Compañía Limitada representada por Sargent & Krahn

La parte Cruz y Compañía Limitada representada por Sargent & Krahn no evacuó respuesta a los planteamientos de don Sebastián Andrés Pinto Ávila.

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

A fojas 83 de autos, con fecha 28 de julio de2009 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 don Sebastián Andrés Pinto Ávila con fecha 16 de diciembre de 2008 solicitó el nombre de dominio “wx.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Cruz y Compañía Limitada representada por Sargent & Krahn lo solicitó con fecha 6 de enero de 2009.-

II.2 Que don Sebastián Andrés Pinto Ávila fundamentó su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa en que es el primer solicitante del dominio, solicitando la aplicación del principio first come - first served. Señala que las partes son industrias/sectores completamente diferentes los que disputan este nombre de dominio, bajo ningún punto de vista competitivos, por lo que la inscripción del nombre es

completamente legítima. Agrega que aun cuando existe un registro de marca por parte del segundo solicitante, esto no sería un factor gravitante, ya que la marca es muy poco conocida, por lo que en ningún caso la opinión pública entraría en confusión con respecto a lo que está representando el nombre de dominio. Fundamenta que una palabra de dos letras en general es algo poco significativo, o si se quiere decir, poco identificativo, caería casi en el grupo de palabras genéricas, no susceptibles de ser adueñadas como marca registradas. En su escrito de respuesta, fundamenta que una marca registrada y un dominio pueden perfectamente convivir para distintos propietarios y presenta dos ejemplos, también señala que el dominio WX ha estado en manos de diferentes dueños por mucho tiempo, y que alrededor del mundo el dominio WX nunca está asociado a la marca de baterías WX, de manera que puede ser asignado en Chile el dominio WX a una persona diferente de baterías WX sin causar ningún tipo de perjuicio. Hace presente la nula asociación de la palabra WX a la marca de baterías en una búsqueda en Internet.

II.3 Que Cruz y Compañía Limitada representada por Sargent & Krahn fundamentó su mejor derecho en es una empresa fundada hace más de 28 años en la ciudad de Los Angeles estando orientada principalmente al rubro automotriz, que en el año 1982 abrió sucursales en Concepción, Talcahuano y Chillán, y posteriormente se extendieron a la Séptima región realizando un moderno sistema de distribución que incorporó servicios en locales especializados denominados “servitecas”, y que en 1993 se expandió a la ciudad de Santiago donde creó un moderno local con tecnología de punta en la comuna de Vitacura. Fundamenta que entre los productos más conocidos destaca la fama mundial de la batería “WX”, que comercializa en el mercado a través de la franquicia con la multinacional GoodYear, que data del año 1981 Agrega que cuenta con marcas comerciales que se encuentran debidamente registradas o en su defecto solicitadas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, dentro de ellas se encuentran las marcas WX y que detalla, las que tienen por objeto distinguir e identificar las famosas baterías WX. Señala que los productos WX se reconocen y distribuyen en el mercado por el

posicionamiento que su empresa ha hecho de ellos constituyéndose en uno de sus productos más importantes, las que son reconocidas a nivel nacional, gozando de fama y notoriedad dentro del mercado, lo que claramente inducirá a error y engaño a los usuarios de Internet y público consumidor en general. En relación a los antecedentes de derecho cita el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, señala que la expresión WX es idéntica al dominio en disputa, lo cual induciría claramente a error a los usuarios y consumidores, agrega que esta teoría se encuentra respaldada por la normativa de Icann, Ompi y Nic Chile artículos 20, 21 y 22. Asimismo señala que si se asigna el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una dilución de la reconocida marca WX, además de inducir claramente a error a los usuarios que podrían llegar a asociar la marca de su mandante con una actividad desarrollada por un tercero. También cita el criterio de la Notoriedad del Signo Pedido , señala que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido fama , notoriedad y prestigio. Cita el criterio del Mejor derecho por el Uso Empresarial Legítimo. Cita el Uso Efectivo en el mercado del signo WX. Cita el criterio de Identidad. Finalmente cita el Convenio de París, artículo 6 Bis y artículo 10 Bis.

II.4 Debe tenerse en consideración que el primer solicitante, don Sebastián Andrés Pinto Ávila, tanto en la etapa de planteamientos como en la etapa de respuesta, sólo se limita a contra argumentar los fundamentos del segundo solicitante, pero en ellos no expresa cuales son las razones por las cuales tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, es decir, no indica por qué pidió el nombre de dominio “wx.cl”, cuales son sus razones, ni siquiera expresa a que se dedica. El único fundamento que da, es ser el primer solicitante del nombre de dominio, pero tal es un argumento de derecho, pero no de hecho, que debe aplicarse cuando ninguna de las partes tiene un mejor derecho.

II.5 Que debe considerarse que de la documentación acompañada y no objetada, ha quedado acreditado en autos que Cruz y Compañía Limitada representada por Sargent & Krahn es titular de la marca registrada “wx.cl” , designación idéntica al nombre de dominio de autos. En consecuencia, éste sentenciador considera que Cruz y Compañía Limitada tiene un mejor derecho sobre el dominio “wx.cl”, ya que, es titular de la marca de idéntica denominación.-

II.6 Que además debe considerarse que de la documentación acompañada, que la marca WX identifica a una “ batería para automóviles” que goza de cierta fama y notoriedad en el mercado de los productos automotrices, y que en nuestro país es comercializada por Cruz y Compañía Limitada..

II.7 En consecuencia, éste sentenciador considera que el nombre de dominio en disputa “wx.cl” efectivamente identifica a uno de los productos y servicios que ofrece Cruz y Compañía Limitada que son precisamente las baterías “WX”, entidad que es además titular en nuestro país de la marca “WX”.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “wx.cl” a Cruz y Compañía Limitada representada por Sargent & Krahn.

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 doña María José Allende Gutiérrez, Secretaria del Tribunal.