Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "assess.cl"

Santiago, 5 de octubre de 2010

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 12493 de fecha 6 de julio de 2010 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "ASSESS.cl".

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Javier Alejandro Vega Martinovic, con domicilio en General Velásquez 956, departamento 2 A, Antofagasta, quien solicitó el nombre de dominio ASSESS.cl con fecha 16 de febrero de 2010, a las 01:19:12 GMT, y Representada por Sargent & Krahn, Bigby Havis & Associates, INC, en la persona de Paula Benavides, con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago, que inscribió el nombre de dominio ASSESS.cl con fecha 23 de febrero de 2010 a las 18:30:50 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 7 de julio de 2010, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "ASSESS.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 14 de julio de 2010, a las 9:30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 7 de julio de 2010 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 8 de julio de 2010, según consta de los comprobantes rolantes a fojas 8 y 9 de autos.

QUINTO: Que el día 14 de julio de 2010, a las 9:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don José Ignacio Juárez, por la oponente, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 25 de autos.

SEXTO: Que el mismo día 14 de julio de 2010 se notificó por correo electrónico a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 25, según consta del estampado de fojas 27.

SEPTIMO: Que con fecha 27 de julio de 2010, mediante presentación rolante a fojas 28 de autos, la parte de Bigby Havis & Associates, INC., expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "ASSESS.cl" en los términos siguientes: Que Bigby Havis & Associates, INC., nace en el año 1989 como una empresa orientada a brindar soluciones en el área de recursos humanos para compañías de diversos rubros. Que, en este aspecto, su principal

enfoque ha sido desarrollar herramientas que permitan a dichas compañías seleccionar a sus empleados según sus propios parámetros y necesidades. Que desde sus inicios, Bigby Havis & Associates, INC., comprendió que la selección de personal en las empresas era un factor esencial para que estas pudiesen desarrollar eficazmente sus procesos productivos, por lo que no tardó en combinar la tecnología con los servicios especializados de sus profesionales para crear innovadores sistemas de consultoría y selección de personal, orientados a proporcionar un servicio de asesoría segura y adecuada a sus clientes, en un ámbito tan importante como lo es la elección de los trabajadores de una empresa. Que a raíz de lo anterior es que nace como programa computacional la innovadora herramienta tecnológica ASSESS-SYSTEM, cuyo nombre proviene de la palabra en idioma inglés ASSESSMENT, concepto que envuelve la idea de documentar en rangos medibles los conocimientos, talentos, aptitudes y creencias de una persona o un grupo de personas. Que, en este contexto, ASSESS, es lanzado al mercado por la parte como un sistema que posee las herramientas tecnológicas y profesionales adecuadas para analizar y documentar en forma rápida y eficiente los datos proporcionados por un postulante de trabajo, ya sea en su currículo vitae o en la entrevista de trabajo, en pos de seleccionar adecuadamente y según las necesidades propias de la empresa y el trabajo que se va a desempeñar, al postulante más idóneo para dicha labor. Que, para lograr lo anterior, el reconocido sistema ASSESS-SYSTEM cuenta con un equipo de profesionales que se preocupa en forma especializada del desarrollo de cada una de las áreas de análisis que involucra la selección de personal. Que forman parte del equipo de trabajo de ASSESS-SYSTEM, psicólogos laborales, consultores, diseñadores de software y personal de servicio, los que, trabajando conjuntamente, permiten a las empresas que contratan los servicios de ASSESS un manejo eficiente y exitoso del capital humano de la compañía. Que, en la actualidad, con más de 25 años participando en el mercado, ASSESS-SYSTEM se ha convertido en la empresa más importante en su área de especialización, prestando sus servicios en 42 países y 16 idiomas, lo que la ha posicionado como una de las empresas más reconocidas a nivel mundial en lo que al desarrollo de software y sistemas orientados a la selección de personal se refiere. Que, por esta razón, sus servicios han adquirido gran fama y notoriedad, y hoy en día son miles las empresas de todos los rubros que seleccionan su capital humano a través del sistema ASSESS de Bigby Havis & Associates, INC. Que, sumado a lo anterior, la parte cuenta con una marca comercial como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, la que se encuentra debidamente registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"). Que esta marca corresponde precisamente a la expresión "ASSESS", la que es total y absolutamente idéntica al nombre de dominio disputado y que se encuentra asociada a la parte en el mercado de Internet. Que dicha marca se detalla del modo siguiente: Registro Nº 673.197 "ASSESS", mixta, para distinguir

*"servicios de selección de personal por procedimientos psicotécnicos relacionados con sistemas expertos patentados de programas de software, que se suministran y manejan desde una computadora portátil y un navegador, para pruebas sicológicas e industriales, que miden la personalidad y las habilidades intelectuales de una persona para evaluar el ajuste o afinidad de un candidato con un trabajo particular, para la selección de personal, ubicación, estudios de desarrollo, pruebas de gestión de carrera, estudios de habilidades laborales, estudios de personalidad e informes sobre dichos estudios cuya licencia ha sido concedida a otros para su uso con aspirantes a un empleo, funcionarios, gerentes y para la gestión individual de carrera; pruebas industriales, que miden la personalidad y habilidades intelectuales de una persona para evaluar el ajuste o la afinidad de un candidato con un trabajo particular, y sicológicas mediante software de computador distribuidas y administradas electrónicamente de conformidad con el patrocinador autorizado/usuario de las licencias usando una red mundial de comunicación por computador para la selección de personal, empleo, prueba de gestión de carrera, estudios de habilidades laborales, estudios de personalidad y manuales asociados, los cuales pueden bajarse de la reda los terminales de computador de los usuarios, servicios de sicólogos profesionales que prestan servicios a organización e industrias, con especialidad en diseño de proyectos de selección de personal, la ubicación de individuos dentro de una empresa, la gestión para desarrollar el potencial y la carrera profesional de individuos dentro de la empresa, estudios de trabajo de personalidad, pruebas, manuales e informes para que sean usados por quienes cuentan con la licencia de la patente de Internet y el sitio web basados en programas para software, en clase 35. Que e*l registro anterior demuestra el mejor derecho de la parte sobre el nombre de dominio en disputa, "ASSESS.CL", toda vez que es idéntico a la marca de la parte. Que, así las cosas, es posible concluir que la parte es titular de una marca comercial para la expresión ASSESS, que tiene por objeto distinguir e identificar diversos servicios en el mercado, especialmente ligados al desarrollo e implementación de sistemas y programas de software para el procesamiento de datos utilizados en la selección del capital humano de una empresa, de modo tal que el público usuario y consumidor la asocie fácilmente con Bigby Havis & Associates, INC. Que, por otro lado, es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. Que, en este caso, un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio ASSESS.CL a un sitio de Internet con información relativa a los servicios tecnológicos y profesionales orientados a la selección de personal, ofrecidos por la parte, lo cual obviamente no es así. Que, para reforzar lo anterior, especialmente la asociación en Internet de la expresión ASSESS con la parte, cabe considerar que ésta cuenta con la titularidad del nombre de dominio ASSESS-SYSTEM.COM. Que dicho nombre de dominio es una muestra más del mejor derecho de la parte sobre el nombre de dominio disputado, pues se trata de un nombre de dominio idéntico a la expresión ASSESS, marca de la

parte y expresión distintiva de su nombre de dominio ASSESS-SYSTEM.COM, quedando de manifiesto la clara intención de la demandada de autos de producir confusión en los usuarios de Internet. Que, de conformidad a lo señalado, el demandado, al solicitar el nombre de dominio ASSESS.CL, da cuenta de su intención de aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido la parte a través de los años, desviando a la audiencia y usuarios de Internet, los que al enfrentarse a este nombre de dominio pensarán con toda lógica que pertenece a la parte, y que a través de ésta se publicita y entrega información de una de las mayores y más importantes empresas a nivel mundial relacionadas con la elaboración y comercialización de software computacionales especializados en procesar y analizar los datos de postulantes laborales para escoger correctamente la fuerza laboral de una empresa, servicios que son ofrecidos tanto en Chile como en el extranjero. Que la confusión que se producirá entre el público usuario y consumidor es evidente, y se ve reafirmada por el hecho de que la contraria ha solicitado como nombre de dominio la expresión "ASSESS" sin agregar ningún elemento diferenciador suficiente y adecuado que pueda distinguir este nombre de dominio de los reconocidos servicios que la parte ha ofrecido profusamente en el mercado por más de 25 años. Que resulta evidente la vinculación que existe entre el nombre de dominio en disputa y la parte, por cuanto el dominio es totalmente idéntico a la marca y nombre con el cual se identifican los servicios y programas computacionales de la parte, y porque además estos son real y efectivamente promocionados y comercializados en el mercado de Bigby Havis & Associates, INC, a través de Internet y otros medios de comunicación. Que para reforzar lo anterior, basta efectuar la siguiente comparación, que grafica claramente la confusión que se producirá en los consumidores: ASSESS (marca de la parte); ASSESS.CL (nombre de dominio en disputa); ASSESS-SYSTEMS.COM (nombre de dominio de la parte). Cita el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, invoca los criterios de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio; normativa de ICANN, Ompi y artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, interés legítimo sobre el nombre de dominio; creación intelectual del signo, notoriedad del signo pedido, artículo 6 Bis del Convenio de París, el criterio de identidad, el uso efectivo del signo "assess" en la red internet, en mérito de todo lo cual solicita sea acogida su demanda y le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 29 de julio de 2010, rolante a fojas 88, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía.

NOVENO: Que por resolución de fecha 27 de agosto de 2010, rolante a fojas 89, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "assess". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "assess".

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:
La parte de Bigby Havis & Associates, INC, la documental consistente en: 1) Impresos de la página web de INAPI (fs. 38) registro de la marca assess; 2) Impresos de sitios web de Internet (fs. 39 a 65); 3) Copia de sentencia recaída en juicio arbitral por dominio enjoydesign.cl (fs. 66 a 70); 4) Copia de sentencia recaída en juicio arbitral por dominio viñasdelmaipo.cl (fs. 71 a 78); 5) Copia de sentencia recaída en juicio arbitral por dominio promain.cl (fs. 78 a 87); 6) Impresos de sitios web de Internet (fs. 94 a 117); 7) Copia del correo dirigido por Javier Vega Martinovic a Josefina Mora con fecha 13 de julio de 2010 (fs. 118).
La parte de Javier Alejandro Vega Martinovic no presentó pruebas.
UNDECIMO: Que por resolución de fecha 1º de octubre de 2010, rolante a fojas 120, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.
SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:
TERCERO: Que el primer solicitante, Javier Alejandro Vega Martinovic, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, fuera de dicha presunción, no aportó argumentos y pruebas, manteniéndose en rebeldía a lo largo del proceso.
CUARTO: Que la oponente, la parte de Bigby Havis & Associates, INC, argumentó y demostró la titularidad de la marca "Assess" (fs. 38) desde el día 11 de septiembre del año 2003, fecha anterior a la primera solicitud de dominio de autos. Que también demostró, con la documental de fojas 39 y siguientes y de fojas 94 y siguientes, desarrollar el programa computacional ASSESS-SYSTEM, para la selección de personal, cuya historia se remonta al año 1989 (fs. 42). Demostró también la titularidad del dominio y página web www.assess-systems.com (fs. 62). Llevó a presumir también, con el documento no objetado de fojas 18, que el demandado carece de un verdadero interés en el dominio, al ofrecerlo a su contraparte en una suma equivalente al valor neto de los honorarios arbitrales.
QUINTO: Que, puesto el Arbitro a sopesar las posiciones y argumentos de ambas partes, tendrá en consideración que sólo la oponente concurrió a los

puntos de prueba del auto de fojas 89, demostrando derechos anteriores y una utilización efectiva del dominio, anterior también, a la solicitud de la demandada.

SEXTO: Que, con el mérito de lo antes considerado, se acogerá la demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Representada por Sargent & Krahn, Bigby Havis & Associates, INC en contra de Javier Alejandro Vega Martinovic, y se asigna el nombre de dominio assess.cl a favor de Representada por Sargent & Krahn, Bigby Havis & Associates, INC, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.