Santiago, diecinueve de agosto del año dos mil diez

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 8 y 9 de autos y por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio arbitral de asignación del nombre de dominio “ERGO-ONLINE.CL”.

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 11 de marzo de 2010, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “ERGO-ONLINE.CL”, surgido entre don Miguel Edgardo Acevedo Álvarez, se ignora profesión u oficio, domiciliado en La Capitanía Nº 245 B-12, Las Condes, Santiago, y Sodimac S.A., representada por Estudio “JOHANSSON & LANGLOIS LIMITADA”, sociedad que comparece representada en estos autos por su Abogada doña Carolina Mora Allende, ambos domiciliados en calle San Pío X Nº 2460 , Oficina 1101, comuna de Providencia, Santiago.

Que por resolución de fecha 18 de marzo de 2010 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fojas 2 y 3 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 29 de marzo de 2010, según consta a fojas 8 y 9 de autos, al que asistió sólo el segundo solicitante y se establecieron de común acuerdo las normas del procedimiento arbitral, las que se notificaron en tiempo y forma al primer solicitante don Miguel Edgardo Acevedo Álvarez.

Que son partes litigantes en la presente causa don Miguel Edgardo Acevedo Álvarez, primer solicitante y Sodimac S.A., segundo solicitante del dominio en disputa.

Enunciación de la petición presentada por el demandante u opositor de autos Sodimac S.A., en su escrito de demanda de fojas 68 y siguientes:

I.- Fundamentos de hecho:

1.- Señala que con fecha 30 de octubre de 2009, don Miguel Acevedo Alvarez solicitó la inscripción del nombre de dominio “ERGO-ONLINE.CL” y que con fecha 5 de noviembre de 2009, y de acuerdo a lo dispuesto en el Número 10 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL (en adelante “Reglamento”), Sodimac S.A., presentó una solicitud competitiva del mismo nombre de dominio, en atención a sus derechos previamente adquiridos.

2.- Que Sodimac S.A., en el giro de comercialización de productos para el hogar y su mejoramiento, ha registrado sus marcas comerciales “ERGO” y “ERGO PREMIUM”, por medio de las cuales ditingue productos para el mejoramiento del hogar y jardín; y que la empresa cuenta con mas de cincuenta años en el mercado, con presencia en Chile, Argentina, Perú y Colombia.

Que cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre “ERGO”, en relación con el rubro productos para el hogar y el jardín, lo asociará a SODIMAC, y que lo mismo ocurrirá en los consumidores con el nombre de dominio “ergo-online”, atendido a que las marcas “ERGO”, gozan de fama y prestigo, lo que justifica en su opinión que se le asigne el dominio en disputa.

En cuanto a los derechos de propiedad industrial de Sodimac S.A., en sus marcas comerciales ERGO, cita los registros números 657.538, en clase 8, 844.762, en clase 1, 851.750, en clase 31, 857.522, en clase 17, 863.272, para maquinas pulverizadores, y, ERGO PREMIUM, registros números 851.751, para productos de la clase 7, 863.271, para productos de la clase 8, 844.764, para instrumentos de riego en la clase 21, 857.520, para acoples de riego, tubos de riego y otros en la clase 17, 844.788, para piezas metálicas y tubos metálicos en la clase 6, 857.521, para aspersores, productos para la distribución de agua en la clase 11, entre otros.

II. Fundamentos de derecho de la demanda:

Indica la demandante que el inciso primero del artículo 10 del Reglamento, establece “*Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo*

caso dentro de tres días hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 días corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio".

Sostiene el actor que el Reglamento faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, es sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera, corresponde a un segundo solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

Que por su parte, el artículo 14 del mismo Reglamento señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República "*y que no vulnere derechos de terceros*".

Invoca que Sodimac S.A., posee un derecho de propiedad respecto de los registros comerciales "ERGO" y "ERGO PREMIUM, amparados en el Artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política y 2º de la Ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial, los que reproduce; y que no es legitimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de dominio "ERGO-ONLINE.CL", donde el elemento principal está formado por la expresión "ERGO", el que le otorga a las marcas la debida notoriedad y distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial.

Cita asimismo en apoyo a su tesis los artículos 6 bis referido a las marcas notoriamente conocidas, 8 referido a la protección del nombre comercial y 10 bis referido a la protección eficaz contra la competencia desleal, todos del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial y 16 del ADPIC (TRIPS), Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, los que también reproduce.

Señala también la parte demandante que la solicitud del demandado transgrede el artículo 22 del Reglamento para la asignación de los nombres de dominio CL de Nic Chile, ya que el dominio de autos, contiene como elemento distintivo aquel que su vez constituye el elemento destacado de la marca comercial citada, a saber, “ERGO”, por lo que cualquier consumidor que se enfrente al nombre de dominio “ERGO-ONLINE.CL”, sin duda lo relacionará y asociará inmediatamente con Sodimac S.A.

Que, a mayor abundamiento, sostiene la parte demandante, que como bien lo ha señalado la Comisión Preventiva Central al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A., “*La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios*”.

Sostiene que el Sr. Acevedo Álvarez, al momento de presentar la solicitud del nombre de dominio “ERGO-ONLINE.CL”, estaba en pleno conocimiento de la existencia de Sodimac S.A. y de la notoriedad de sus marcas “ERGO”.

Concluye la demandante afirmando que posee un mejor derecho que el Sr. Acevedo Álvarez, para que se le asigne el nombre de dominio y pide que en definitiva, en mérito a los antecedentes de hecho y de derecho citados, se le asigne el nombre de dominio “ERGO-ONLINE.CL”, negando lugar a la pretensión del demandado don Miguel Acevedo Álvarez, con condena en costas.

Que la parte demandante acompañó a su demanda como medios de prueba, los siguientes documentos:

1.- copia de impresos obtenidos de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de las marcas comerciales “ERGO” y “ERGO PREMIUM”;

2.- copia impreso página Web de Sodimac S.A., en que se aprecia que es

titular del nombre de dominio “ergodesign.cl”;

3.- copia impresa de página Web de Sodimac S.A., en que se publicitan los productos “ERGO”, asociado a productos del hogar;

4.- copia impresa de Google.cl, relativas a ERGO y Sodimac;

5.- copia impresos de página Web wikipedia.org, sobre información de Ergo y Sodimac;

6.- copias de sentencias juicios arbitrales nombres de dominio “misterbeef.cl” y “homecenters.cl”; y,

7.- Diez revistas impresas “Homecenter Sodimac” de los años 2006 a 2009, de productos de jardinería y hogar, en que se publicitan diversos productos para jardinería con la marca comercial “ERGO”;

Que el Tribunal Arbitral mediante resolución de fecha 21 de abril de 2010, tuvo por interpuesta la demanda de asignación del nombre de dominio “ERGO-ONLINE.CL” por Sodimac S.A. y confirió traslado al demandado don Miguel Acevedo Álvarez, por el término de 15 días hables para contestar la demanda, y se acompañaron los documentos probatorios al proceso, con citación, resolución notificada con igual fecha a las partes, mediante correo electrónico.

Que don Miguel Acevedo Álvarez con fecha 12 de mayo de 2010, presentó ante el Tribunal escrito de contestación de demanda, en que solicita se le asigne el nombre de dominio “ERGO-ONLINE.CL”, en el que expone los antecedentes y argumentos que pasan a resumirse:

1.- Señala que el prefijo “ERGO”, corresponde a la expresión en español de la partícula griega “ERGOS”, que significa actividad, la que es ampliamente usada en la literatura científica nacional e internacional, para aludir a la disciplina conocida como “ERGONOMIA”, compuesta tanto por la partícula “ERGOS”, como por la partícula ”NOMOS” (leyes naturales), para así denominar a la ciencia que se ocupa de las “leyes naturales que describen la actividad humana”.

Señala que la “ERGONOMIA” como disciplina aparece recogida en el libro del autor polaco Wojciech Jastrezebowki (1857), titulado “Compendio de Ergonomía de la ciencia del trabajo basado en verdades tomadas de la naturaleza”; y que fueron los ingleses quienes impusieron el tema en el mundo actual, dado que fue Murrell quien lo lanzó y se adoptó en la primera “Sociedad

de Ergonomía” también “Ergonomics Research Society, fundada en junio de 1949 por filósofos, psicólogos e ingenieros ingleses.

Indica que en Chile, la ERGONOMIA se desarrolla a través del trabajo universitario de investigación y de aplicación, mediante la actividad de numerosos profesionales que se organizan en torno a la Sociedad Chilena de Ergonomía -. Sochergo (www.sochergo.cl) -, entidad que le tocó presidir años atrás, habiendo desarrollado numerosas actividades académicas, de difusión, investigación y aplicación, usando el prefijo “ERGO”, como declarativo y expresión de trabajo en la disciplina. Indica también el primer solicitante, que incluso existen pos grados académicos que utilizan el citado prefijo “ERGO”, como el Diplomado en Ergonomía y salud laboral de la Universidad Mayor, que dirige como Director Académico, el que también es conocido como ERGO-MAYOR; y que desde el año 1999 están presentes en Internet, con el dominio “ERGONOMIA.CL”, el cual se dedica a desarrollar un trabajo de difusión a nivel internacional, con especial énfasis en Latinoamérica y países hispano-.hablantes. Que actualmente se ha desarrollado el grupo “ERGO”, que cuenta con 673 miembros de diverso origen profesional y geográfico, que dialogan en un foro virtual, intercambiando experiencia y apoyo reciproco en forma gratuita y altruista, entorno a la ERGONOMIA, disciplina que porta notablemente al bienestar de trabajadores y empresas.

Que esta comunidad internacional ha sido reconocida por la comunidad científica de la especialidad y que el Proyecto ERGO, recibió en la persona de Miguel Acevedo Álvarez el Premio Latinoamericano de Ergonomía, en su primera versión entregado por la Unión Latinoamericana de Ergonomía. Agrega que este proyecto es una iniciativa de carácter educativo, voluntaria, sin fines de lucro, que se desarrolla en forma altruista y sin remuneraciones ni retribuciones económicas; y que en la revista titulada “La Ergonomía en Chile: Tres décadas de desarrollo”, se dedica un capitulo especial a este proyecto.

Seguidamente, el primer solicitante efectúa una descripción sobre el estado de desarrollo de la ergonomía en Chile, e indica que su propuesta consiste en la constitución de una red dedicada al intercambio de información, recursos y experiencia entre quienes practican la ergonomía en sus distintas áreas, en países “hispano parlantes”, y que los propósitos son generar un espacio donde

compartir experiencias, información, y recursos en ergonomía entre hispanohablantes, propiciar el conocimiento, interacción y apoyo recíproco entre profesionales, y describe los atributos de dicha red.

2.- Señala que actualmente existe en la red de Internet el dominio “ergonomia.cl”, donde se puede encontrar información sobre la materia, con acceso pleno y gratuito a un conjunto de datos y servicios en español, y que en su oportunidad albergó a la Sociedad Chilena de Ergonomía.

Señala también el primer solicitante que en el proyecto “Comunidad Ergo”, se contempla una Biblioteca Virtual de Ergonomía y un Aula Virtual, la que describe.

3.- Indica también el primer solicitante, que al efectuar una búsqueda en Internet, se obtienen aproximadamente 29.700.000 resultados del termino “ERGO”, y que el primer resultado chileno en la búsqueda es EEE: Comunidad Ergo. A nivel de .Cl, arroja aproximadamente 16.100 resultados y que entre los diez primeros no aparece Sodimac S.A., el segundo resultado es EEE: Comunidad Ergo y el tercero es el Laboratorio de Ergonomía de la Universidad Andrés Bello, que forma parte de la red amplia ya citada. Indica que si se busca ergonomía.cl, Sodimac S.A. no aparece en los primeros 100 lugares, etc.

Afirma el primer solicitante que Sodimac es un solicitante del dominio inescrupuloso, que intenta hacer más elegibles sus productos comerciales, ligándolos falsamente con el concepto de “ergonómicos”, como estrategia de mercadeo; y que pretende asignar a sus marcas atributos “ergonómicos”, sin que ello corresponda a la realidad.

Sostiene que otros competidores del retail se verán injustamente afectados, por una acción rayana en la propaganda engañosa, al ligar sus marcas comerciales al concepto ergonómico, que es tenido por bueno por los consumidores, frente a una acción de desinformación de Sodimac S.A.

Concluye pidiendo en su escrito de contestación el primer solicitante que se debe reconocer su mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio “ERGO-ONLINE.CL”.

Que mediante resolución de fecha 12 de mayo de 2010, se tuvo por contestada la demanda, la que fue notificada con igual fecha a las partes.

Que con fecha 18 de junio de 2010 la parte demandante presentó escrito se

tenga presente y acompaña documento, consistente en copia de Nic Chile, que señala que el dominio “ERGO-ONLINE.CL” “no está operativo”, el que fue proveído y notificado a las partes con fecha 21 de junio de 2010.

Que con fecha 22 de julio de 2010, el Tribunal dictó resolución recibiendo la causa a prueba, fijando el siguiente punto de prueba: “Hechos y circunstancias que justificarían un mejor derecho de don Miguel Acevedo Álvarez, para que se le asigne el nombre de dominio “ERGO-ONLINE.CL”, la que fue notificada con igual fecha a las partes mediante correo electrónico.

Que con fecha 5 de agosto de 2010, la parte demandante presentó escrito reiterando la prueba documental acompañada al proceso en su escrito de demanda, el que fue proveído con fecha igual fecha, teniendo por acompañados los documentos indicados, con citación, y notificado con misma fecha a las partes.

Que con fecha 9 de agosto de 2010, el Tribunal dictó resolución citando a las partes a oír sentencia definitiva, notificado a las partes con igual fecha.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que la materia que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “ERGO-ONLINE.CL”, esto es, sí a don Miguel Edgardo Acevedo Álvarez, primer solicitante, o bien, a Sodimac S.A., segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la parte demandante invoca como fundamento principal de su demanda de oposición de fojas 68 y siguientes, que es titular de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa “ERGO-ONLINE.CL”, atendido a que es titular de las marcas comerciales “ERGO” Y “ERGO PREMIUM”, que tiene para distinguir determinados productos de las clases 1, 8, 17, 31, entre otros, la que utiliza en artículos e insumos para la jardinería, según se acredita mediante prueba documental acompañada a su escrito de demanda y reiterados en la etapa de prueba.

Que en este sentido, afirma la demandante que sería titular de un mejor derecho que el primer solicitante, atendido a que es titular de los registros marcarios citados, los que se encuentran amparados en el artículo 19 Nº 25 de

la Constitución Política, con la garantía del derecho de propiedad y en al Ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial, y sostiene que si se asigna el dominio al primer solicitante se causará confusión en los consumidores, atendida la relación existente entre sus marcas comerciales, las que califica de afamadas y el dominio “ERGO-ONLINE.CL”, en la que se comprende de manera principal y destacada la expresión “ERGO”, que corresponden a la denominación de sus marcas comerciales, ya referidas.

TERCERO: Que el primer solicitante don Miguel Edgardo Acevedo Álvarez, en su escrito de contestación de demanda indica que ha pedido el nombre de dominio “ERGO-ONLINE.CL”, para promover, difundir y desarrollar en la comunidad de Internet, con fines científicos no lucrativos, la ciencia de la ergonomía, creando un espacio de comunicación, donde se desarrollará una biblioteca y aula virtual, para los cultores de dicha disciplina, por lo que sería titular de un mejor derecho que la parte Sodimac S.A.

CUARTO: Que como se ha indicado por el primer solicitante la ergonomía, es una disciplina de reciente data, de mediados del Siglo XX, que tiene por objeto el estudio del ser humano y su actividad, en relación con los objetos de utilidad que utiliza en su vida diaria, y que la expresión “ERGONOMIA”, se compone tanto por la partícula “ERGOS” (actividad), como por la partícula ”NOMOS” (leyes naturales), para así denominar a la ciencia que se ocupa de las “leyes naturales que describen la actividad humana”.

Que en este sentido, a nivel de buscadores de conceptos en Internet, encontramos que la ergonomía es una disciplina que busca que los humanos y la tecnología trabajen en completa armonía, diseñando y manteniendo los productos, puestos de trabajo, tareas, equipos, etc. en acuerdo con las características, necesidades y limitaciones humanas.

QUINTO: Que en cabe tener presente que la expresión “ERGO”, es también un término de uso habitual para describir marcas comerciales y nombres de dominio, las que contienen como palabra o término de inicio dicha expresión. En este sentido, a nivel de nombres de dominio NIC Chile, se puede constatar en su base pública de datos y consultas de registros, que existen varios nombres de dominio que utilizan en su inicio la citada expresión, inscritos por diversos titulares, lo que permite a este sentenciador concluir y sostener que la

expresión “ERGO”, a lo menos a nivel de nombres de dominio al ser de uso habitual y concurrente para distintos titulares, es por lo mismo una expresión “débil”, por lo que unida a otras expresiones, permite otorgarle a dicho término una distintividad e individualidad propia, que permiten diferenciar a uno de otro, a nivel de titulares y usuarios, que de otro modo el citado término no alcanza por si misma de manera individual y aislada. Por lo tanto, en el caso de autos, no estamos frente al caso de una apropiación de marca comercial ajena, mediante el expediente de replicar o reproducir en el nombre de dominio solicitado, pura y simplemente las marcas comerciales del segundo solicitante.

SEXTO: Que en el contexto referido anteriormente, no se observan obstáculos o impedimentos jurídicos, que a priori no permitan concebir la existencia de un nombre de dominio más que se inicie, con la citada expresión “ERGO”, por lo que puede asignarse el dominio en disputa “ERGO-ONLINE.CL”, a una persona distinta a la parte demandante SODIMAC S.A., no obstante la invocación de sus marcas comerciales “ERGO” y “ERGO PREMIUM”, respecto de las cuales el dominio “ERGO-ONLINE.CL” logra gráfica, fonética y conceptualmente diferenciarse adecuadamente, sin que se induzca en riesgos de confusión o engaño en los usuarios y consumidores de productos y servicios, respecto al origen y procedencia de su titular, en la red de Internet.

SÉPTIMO: Que a mayor abundamiento, las marcas comerciales “ERGO“ y “ERGO PREMIUM”, que tiene registradas la parte demandante, y que aplica o usa para designar e identificar productos e insumos específicos del rubro jardinería, las que si bien es cierto, y se encuentra acreditado en estos autos, gozan y tienen prestigio o acreditación en el mercado nacional en su rubro especifico, según se acreditó con la extensa prueba documental acompañada, cumplen como es propio de toda marca comercial posicionada una función identificatoria en el mercado, las que no se relacionan conceptualmente de modo natural y directo con la expresión “ERGO-ONLINE.CL”, que en el caso de autos el primer solicitante declara que aplicará para difundir desarrollar gratuitamente la disciplina de la “ERGONOMIA”, en Internet, en un foro o comunidad de cultores de la misma, cumpliendo por lo tanto una función identificatoria para un sitio o dirección electrónica que se aplicará a dichos fines culturales y de difusión específicos, en la especie la “ERGONOMIA”, y no para

distinguir productos e insumos.

OCTAVO: Que de conformidad con lo razonado en los considerandos precedentes, en opinión de este sentenciador no lesiona ni desconocen el mérito y la tutela jurídica de las marcas comerciales invocadas por la parte demandante, las que pueden concurrir en el mercado adecuadamente por sus propios canales de difusión sin que se presente a priori un conflicto en cuanto a la pérdida o valor o dilución de las marcas comerciales “ERGO” y “ERGO PREMIUM”, con el nombre de dominio “ERGO-ONLINE.CL”, atendido los especiales fines culturales a que se aplicará este último según a expresado el primer solicitante; y, no existen en estos autos pruebas en contrario a lo afirmado.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo razonado en la parte considerativa, resuelvo conforme a los principios de mejor derecho y de prudencia y equidad, acoger la solicitud del primer solicitante don MIGUEL EDGARDO ACEVEDO ALVAREZ, y se le asigna el nombre de dominio “ERGO-ONLINE.CL”, desestimándose la demanda de oposición de fojas 68 y siguientes deducida por SODIMAC S.A., sin condena en costas por estimarse que ha tenido motivos plausibles para litigar.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procesales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Archívese el expediente arbitral.

Óscar Andrés Torres Zagal

Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo