FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<OPTYMIZA.CL >

- Rol 6164 -

Santiago, 20 de noviembre de 2006

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF06161 de fecha 5 de junio de 2006, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por las solicitudes de los nombres de dominio **<OPTYMIZA .CL>.**

SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 5 y siguientes.

TERCERO: Que según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante don **MAURICIO ALBERTO SAN JUAN TRUJILLO,** Rut: 07.075.275-1, correo electrónico masanju@gmail.com, dirección postal República Nº 702, Depto. 102, Santiago y como segundo solicitante **OPTIMISA S.A.,** Rut: 96.505.710-2, representada por el estudio jurídico SARGENT & KRAHN, correos electrónicos cadmin@weekmark.cl, ctecnico@weekmark.cl, sseguel@weekmark.cl, contacto administrativo Sandra Seguel, dirección postal Eliodoro Yañez N° 890, Providencia, Santiago.

CUARTO: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día 15 de junio de 2006, a las 16:00 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante los dominios en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, a la referida audiencia asistió doña Paula Ahumada Franco, en representación del segundo solicitante, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 16, con fecha 19 de junio de dos mil seis, se declaró abierto el Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles.

SÈPTIMO: Que, a fojas 32, con fecha 4 de julio, don Alfredo Montaner Lewin, en representación del segundo solicitante, presentó demanda arbitral por la asignación del nombre de dominio **<optymiza.cl>,** por los argumentos de hecho y de derecho que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, OPTIMISA S.A**.,** es un acompaña nacional creada en 1986, con el objeto de ofrecer al mercado soluciones informáticas integrales, en un comienzo la empresa se centró en la construcción de sistemas específicos, empleando bases de datos relacionadas, orientados principalmente hacia la industria financiera introduciendo las últimas tecnologías, constituyéndose desde entonces en los líderes del mercado chileno en dicha área.
b. Que, actualmente ha ampliado su giro al sector bancario, de comercio, de la telecomunicaciones y otras industrias, tales como AFP, seguros, empresas de servicios de información y otras que en general enfrentan problemas en el área del servicio al cliente, procesamiento transaccional, de comunicaciones y presencia en Internet.
c. Que, en 1998, OPTIMISA S.A., establece una oficina en Buenos Aires, par tener presencia permanente en dicho País y proyectar sus negocios a Latinoamérica.

Dentro de sus principales clientes se pueden mencionar, Banco Santiago, Banco Sud Americano, Banco A. Edwards, Banco de la Provincia de Córdoba en Argentina, Telefónica Sistemas en Perú, entre otras. por lo que hoy es un empresa de gran prestigio en nuestro país y contribuye sustancialmente al desarrollo tecnológico de las empresas del Estado.

d. Que, se representada cuenta con numerosas marcas, como parte de su estrategia para poder llegar a diferentes sectores del mercado, las cuales se encuentran registradas en el Departamento de propiedad Industrial, entre los cuales están:
   - Registro Nº 555.288 **"OPTIMISA",** denominativa, para distinguir productos de la clase 9.
   - Registro Nº 587.303 **"OPTIMISA",** mixta, denominativa, para distinguir productos de la clase 9.
   - Registro Nº 585.579 **"OPTIMISA",** mixta, denominativa, para distinguir productos de la clase 35.
   - Registro Nº 585.580 **"OPTIMISA",** mixta, denominativa, para distinguir productos de la clase 38.
   - Registro Nº 585.581 **"OPTIMISA",** mixta, denominativa, para distinguir productos de la clase 41.
   - Registro Nº 585.582 **"OPTIMISA",** mixta, denominativa, para distinguir productos de la clase 42.
   - Registro Nº 522.116 **"OPTIMISA",** mixta, denominativa, para distinguir productos de la clase 38.
   - Registro Nº 586.149 **"OPTIMISA",** mixta, para distinguir establecimiento de comercio en todas las regiones.
   - Registro Nº 496.567 **"OPTIMISA",** mixta, para distinguir productos de la clase 35, 41 y 42.
   - Registro Nº 496.568 **"OPTIMISA",** mixta, para distinguir establecimiento de comercio en todas las regiones.
   - Registro Nº 473.058 **"OPTIMISA",** denominativa, para distinguir productos de la clase 35, 41 y 42.
   - Registro Nº 473.059 **"OPTIMISA",** mixta, para distinguir establecimiento de comercio en todas las regiones.

e. Que, los nombres de dominio consisten en una **"dirección electrónica"** o bien una **"**denominación**"** por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correos electrónicos, etc.

f. Que, es evidente la similitud determinante que existe de forma gráfica entre el nombre de dominio solicitado con la razón social y las marcas de su representada "OPTIMISA", y la IDENTIDAD FONÉTICA entre ambos signos. ambas tienen la misma extensión, coincidiendo en 6 de las 8 letras que la conforman, las únicas letras que diferencian una palabra de la otra es la "I" que se cambia por una "Y y la letra "S" que se cambia por una "Z. Lo que de aceptar la solicitud de la contraria producirá confusión en el consumidor respecto de los servicios y/o productos que promocionarían u ofrecerían en la web.

g. Que, OPTIMISA S.A., es titular del siguiente nombre de dominio optimisa.cl**,** sitio que se encuentra actualmente funcionando y en el que se pueden encontrar antecedentes sobre la empresa, sus servicios y proyectos.

h. Que, respecto del criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se ha sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el

mundo real sino el virtual que constituye Internet. En este sentido, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. los nombres de dominio comparten un sin número de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tiene un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet. Se debe agregar la función que cumplen las marcas las que facilitan el comercio, que han pasado a ser un medio de publicidad donde se informa a los consumidores y fortalece la marca.

i. Que, con fecha 1º de Enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Names Dispute Resolution Policym UDRP,). Dicha poítica reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos, la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto en su titulo preliminar considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio si: a) *"el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual al demandante tiene derecho"*. ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura.

a. Que, el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI, Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP, establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que le titular de dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

j. Que, a mayor abundamiento dichos criterios se han recogido por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic –Chile. En particular el referido artículo 22, en su primer párrafo, letra a) señala: Art. 22*.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.* En el caso de autos, el nombre disputado ES engañosamente similar a la marca de su mandante, porque el reemplazar letras "I" pro la "Y" y la "S" por la "Z"no es una diferenciación suficiente para distinguir las expresiones gráficamente y, y menos aún en lo fonético.

k. Que, es de toda lógica que quien ha creado una denominación sobre la que ha adquirido prestigio como OPTIMISA, y que la ha utilizado desde antaño para identificar loa servicios que ofrece el mercado, pueda ampararla y protegerla, la expresión OPTIMISA S.A. es, indudablemente, uno de los activos más importantes para su mandante.

l. Que, el criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. Este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo de 21 de mayo de 2006, sobre el nombre de dominio "viñasdemaipo.cl": "*El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo...".*

m. Que, la buena fe no es sólo un principio aplicable a la resolución de conflictos de nombres de dominio, en los términos del "Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en CL", sino que es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro sistema jurídico. El artículo 22 del Reglamento señala: Art. 22.- *Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 1.Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. 2. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y 3. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe…".*

n. Que, se puede establecer que inscripción del primer solicitante fue abusiva y de mala fe, en los términos de los artículos señalados, toda vez que ha solicitado un nombre de dominio cuyo signo es manifiestamente similar al que identifica una marca conocida y usada profusamente hace años, sobre la cual no tiene ningún derecho o relación.

o. Que, el Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante decreto Nº 425, en su artículo 8 establece que: *"El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fabrica o comercio".*

p. Que, para probar sus asertos acompaña los siguientes documentos:
   - Copia de documentos de www.nic.cl en el que se da cuenta de la titularidad de su mandante respecto de los nombres de dominio señalados en la letra "g".
   - Copia de certificado marcario individualizado en la letra "d".
   - Impresión de página web www.optimisa.cl

OCTAVO: Que, a fojas 67, con fecha 12 de julio, se tiene por interpuesta la demanda de mejor derecho por parte del segundo solicitante.

NOVENO: Que, a fojas 68**,** con fecha 9 de agosto de dos mil seis, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, puede darse por acreditado que el segundo solicitante OPTIMISA S.A., es titular del nombre de dominio "optimisa.cl", así como también de las marcas que contienen la expresión "optimisa", tal como consta en las copias de los certificado de los registros marcarios acompañados en su presentación, y dentro de los cuales es posible mencionar Registro Nº 585.581 "OPTIMISA", mixta, denominativa, para distinguir productos de la clase 41; Registro Nº 585.582 "OPTIMISA", mixta, denominativa, para distinguir productos de la clase 42; Registro Nº 522.116 "OPTIMISA", mixta, denominativa, para distinguir productos de la clase 38; Registro Nº 586.149 **"**OPTIMISA**",** mixta, para distinguir establecimiento de comercio en todas las regiones; Registro Nº 496.567 "OPTIMISA", mixta, para distinguir productos de la clase 35, 41 y 42; Registro Nº 496.568 "OPTIMISA", mixta, para distinguir establecimiento de comercio en todas las regiones; Registro Nº 473.058 "OPTIMISA", denominativa, para distinguir productos de la clase 35, 41 y 42; Registro Nº 473.059 "OPTIMISA", mixta, para distinguir establecimiento de comercio en todas las regiones, así como el nombre de dominio optimisa.cl

SEGUNDO: Que, a pesar de haber sido requerido el primer solicitante, tanto en las fojas 17 y reiterado en las fojas 20, a presentar sus argumentos en juicio de manera

formal, sea en formato papel presentado en las oficinas del Tribunal sea por correo electrónico firmado electrónicamente, como lo establece la letra "d" de las Bases de Procedimiento aprobadas por las partes, el primer solicitante hizo caso omiso a dicho requerimiento por lo que sus argumentos, recepcionados únicamente a través de correo electrónico simple, no pueden considerarse dentro del proceso, ya que por mucha amplitud que pueda tener el Tribunal, dada su naturaleza de árbitro arbitrador, tales facultades no pueden llegar a considerar los argumentos vertidos por el primer solicitante por medio de correo electrónico, sin que conste su autenticidad, más aún, en circunstancias que dicho solicitante no asistió al comparendo de Conciliación y Fijación de Bases del Procedimiento.

TERCERO: Que efectivamente el segundo solicitante es titular de importantes derechos marcarios y de un nombre de dominio con la denominación optimisa fonéticamente similar al nombre en disputa optymiza, lo que podría llevar a confusión a los consumidores, no habiéndose acreditado mejor derecho, de acuerdo a la Ley y a las Bases del Procedimiento por parte del primer solicitante.

CUARTO: Que, no obstante haber sido reglamentariamente notificado en cada una de las instancias del proceso y apercibido para que hicieran valer sus argumentos de mejor derecho en el período de respuestas, y requerido reiteradamente la presentación de sus argumentos de manera formal como los establece las Bases del Procedimiento acordadas por las partes, el primer solicitante ha hecho caso omiso de dicho requerimiento, por lo que a este aspecto el Tribunal le atribuye cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requerían el patrocinio de un abogado y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic-Chile la defensa de su posición jurídica no importaba al referido solicitante incurrir en gasto alguno.

QUINTO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto por el recientemente aprobado REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: *"La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria"*.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio **<OPTYMIZA.CL>** al segundo solicitante, esto es, **OPTIMISA S.A.,** Rut: 96.505.710-2

No se condena en costas al primer solicitante por no haber litigado en el proceso.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la apertura del Período de Planteamientos, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico y por carta certificada.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3.