Santiago, diez de mayo del año dos mil diez

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 16 y 17 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 “OSIRIX.CL”.

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 4 de enero 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 “OSIRIX.CL”, surgido entre don ENZO FLAVIO ANZIANI OSTORNOL, Arquitecto, domiciliado en Los Navegantes Nº 2183, Oficina E, comuna de Providencia, Santiago, y CONSERVERA OSIRIS S.A., del giro de su nombre, domiciliada en Avenida Francisco Bilbao Nº 2927, comuna de Providencia, Santiago, 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 6 de enero 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 13 de enero de 2010, según consta a fojas 7 y 8 de autos, al que asistieron ambas partes y se establecieron de común acuerdo las normas del procedimiento arbitral.

Que son partes litigantes en la presente causa don Enzo Flavio Anziani

Ostornol, primer solicitante y Conservera Osiris S.A., segundo solicitante del dominio en disputa.

Enunciación de la petición presentada por el demandante u opositor de autos Conservera Osiris S.A., en su escrito de demanda de fojas 9 y siguientes:

I.- Fundamentos de hecho:

1.- Señala que con fecha 23 de septiembre de 2009, don Enzo Flavio Anziani Ostornol solicitó la inscripción del nombre de dominio “OSIRIX.CL” y que con fecha 7 de octubre 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”), Conservera Osiris S.A., presentó una solicitud competitiva del mismo nombre de dominio, en atención a sus derechos previamente adquiridos.

2.- Indica que Conservera Osiris S.A., es una destacada empresa que opera en el rubro alimenticio, gracias a la excelencia de sus productos y servicios “OSIRIS”; y, que el primer solicitante se limitó a cambiar en el dominio pedido, la letra final “S”, por la letra “X”, lo que no permitirá a los consumidores distinguir que los productos y servicios que se ofrecerán en la página Web “www.osirix.cl” no contarán con la garantía de la parte demandante.

3.- Que Conservera Osiris S.A., ha registrado sus marcas comerciales “OSIRIS”, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), formando una familia de marcas, y que también ha inscrito el nombre de dominio “OSIRIS”, ante Nic Chile; y, que si bien los nombres de dominio son de una naturaleza jurídica distinta a las marcas comerciales, actualmente la red de Internet constituye un canal fundamental de publicidad de productos y servicios, y que cualquier persona que se enfrente al nombre de dominio OSIRIX, lo asociará y relacionará con la parte demandante.

En relación a la marca comercial “OSIRIS”, cita los registros números 819.793, para distinguir productos de las clases 29 y 30, 844.910, “OSIRIS” para

distinguir un establecimiento de comercio de determinados productos de las clases 29 y 30, 839.261, ”OSIRIS”, para distinguir determinados productos de la clase 31, entre otros.

II. Fundamentos de derecho de la demanda:

1.-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 día 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 que, el Reglamento faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente debe 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 Conservera Osiris S.A., posee un derecho de propiedad respecto de los registros comerciales “OSIRIS”, amparado ene. 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 “OSIRIX.CL”, donde el elemento central está formado por un vocablo cuasi idéntico desde el punto de vista gráfico y fonético a aquel que constituye el identificador por excelencia de la parte demandante, por lo que debe asignársele el dominio “OSIRIX.CL”.

Cita asimismo en apoyo a su tesis lo artículos 6 bis, 8 y 10 bis 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 contiene como elemento distintivo aquel que a su vez constituye el elemento destacado de la marca comercial citada, nada más que cambiando la letra “S” final por la letra “X”.

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*”.

Que de esta manera, cualquier consumidor que ingrese a la dirección WWW.OSIRIX.CL, tendrá la más plena convicción que los productos y

servicios ofrecidos, provienen de la demandante, nada de lo cual sería efectivo si se asigna el dominio al primer solicitante.

Concluye la demandante afirmando que posee un mejor derecho que el Sr. Anziani Ostornol, 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 “OSIRIX.CL”, negando lugar a la pretensión del demandado don Enzo Anziani Ostornol, con condena en costas.

Que la parte demandante acompañó a su demanda como medios de prueba, cuatro fotocopias de los registros de la marca comercial “OSIRIS”, ya individualzados; y fotocopia de los nombres de dominio “OSIRIS.CL”, “OSIRISCHILE.CL”, “CONSERVERAOSIRIS.CL”, “CONSERVERA-OSIRIS.CL”, que tiene registrado ante NIC Chile.

Que el Tribunal Arbitral mediante resolución de fecha 8 de marzo de 2010, tuvo por interpuesta la demanda de asignación del nombre de dominio “OSIRIX.CL” por Conservera Osiris S.A. y confirió traslado al demandado don Enzo Anziani Ostornol, por el término de 15 días hables para contestar la demanda, y se acompañaron los documentos probatorios al proceso, con citación, mediante resolución notificada con igual fecha a las partes, mediante correo electrónico.

Que don Enzo Anziani Ostornol con fecha 29 de marzo de 2010, patrocinado por su abogado doña Claudia Mora Reyes, presentó ante el Tribunal escrito de contestación de demanda, en el que presentó los antecedentes y argumentos que pasan a resumirse:

1.- Señala que la demandante en su demanda afirma en su página 7 que: *“Es más podríamos enfrentarnos a un solicitante inescrupuloso que pudiera eventualmente distraer la atención de los consumidores ofreciendo productos y servicos idénticos a los de mi mandante, o simplemente que pretenda perjudicarlos*”, por lo que debe ilustrar al Tribunal respecto a lo que es y significa “OSIRIX”.

En este sentido precisa el demandado, que “OSIRIX, es el nombre común con el que se conoce en el mundo entero a un software de uso libre y de código abierto, de específico bajo el Sistema Operativo MacOS X y distribuido bajo licencia GNU

Que este software fue desarrollado el año 2003 por el radiólogo suizo Doctor Antoine Rosset en Estados Unidos, quien actualmente trabaja en la Clínica La Tour en Ginebra. Que el software y su desarrollador no se licencian, ni se entregan representaciones, puesto que lo que se persigue, es que el software siga perfeccionándose y mejorando, requiriendo únicamente que las referencias y modificaciones mantengan la propiedad intelectual del primer desarrollador el radiólogo Rosset. Que lo que OSIRIX permite es el análisis y manejo de imágenes radiológicas a muy bajo costo.

Que en el año 2009 en conjunto con el neurólogo Doctor Patricio Alegría, desarrollaron las bases de una alternativa de terminales y software a las soluciones tradicionales existentes y que son de propiedad de grandes conglomerados internacionales (GE, LG, Fuji, Kodak, Siemens, etc.) basados en equipos MacOSX y OSIRIX como visualizador y PACS, logrando una baja de costos de inversión inicial y operativa sustanciales.

Que a principios del año 2009 el Dr. Alegría presentó este desarrollo al servicos de radiología del Hospital Barros Luco Trudeau, donde actualmente ejerce, y se instaló este sistema de visualizaciones.

Que producto de lo señalado y con objetivos mas precisos, tanto comerciales como de servicio público, tomó forma el sitio Web “OSIRIX.CL”, para difundir el uso y ventajas de software, que se ha convertido en un estándar mundial, y que e Chile un 70% de los médicos radiólogos lo utiliza en forma personal o en el ejercicio privado.

2.- Que como se puede apreciar lo que se pretende a través del nombre de dominio OSIRIX.CL, no es usufructuar del prestigio de las marcas registradas de la Conservera OSIRIS S.A., puesto que la línea de productos y o servicos es

completamente distinta de “OSIRIX”.

Que lo que persigue “OSIRIX.CL”, es: a) Promover y difundir el uso e implementación de soluciones integrales de imagenologia radiológica, basados en tecnologías de software con licencias de libre uso y distribución, y de código abierto, basados en OSIRIX Viewer; b) promover el uso e un software libre y de código abierto en campos profesionales; c) disminuir las dificultades de acceso a medicina avanzada mediante la disminución de costos de inversión o mantenimiento de software, especialmente en medicina pública; d) fomentar la discusión técnica sobre el uso y mejora continua de Osirix Viewer.

3.- Que al ingresar a los buscadores de Google, Yahoo y Bing, aparecen distintas referencias a usuarios del nombre osiris de la parte demandante y que al ingresar al nombre de dominio “OSIRIS.CL”, sólo aparece una página en blanco, lo que indica que no está sido usado por Conservera Osiris S.A. En cambio si se ingresa a la página “OSIRIX.CL”, se ingresa directamente a la página desarrollada por el demandado, por otro lado en los buscadores indicados OSIRIX aparece con primera referencia a Osirix-Vierwer.com, y luego referencia al software de “OSIRIX” en diferentes sitios Web.

4.- Que la solicitud del dominio ha sido pedida de buena fe, y que no se pretende confundir a los consumidores, por lo que no se configura ninguna de las causales establecidas en el artículo 22 del Reglamento para el Funcionamiento de los Nombres de Dominio CL.

5.- Que por el hecho que la demandante tenga inscrita la marca comercial “OSIRIS” ante el “INAPI”, para proteger productos, servicos y un establecimiento comercial, de las clases 29 y 30, no le otorga “*per se*” un mejor derecho, sino que debe considerarse como un antecedente en este procedimiento.

Concluye el demandado solicitando se rechace la demanda interpuesta por Conservera Osiris S.A., con condena en costas ya que afirma no ha tenido motivo plausible para litigar, y que se le asigne en calidad de primer solicitante

el dominio en disputa.

Que como medios de prueba el demandado don Enzo Anziani Ostornol, acompañó los siguientes documentos: Informe sobre los antecedentes disponibles en la red de Internet respecto a referencias y alcances del proyecto OSIRIX-VIEWER; Informe en inglés basado en la página ncbi.nim.nih.gov, sobre el uso de “Osirix-viewer”; e, impresión página inicial “OSIRIX.CL”.

Que el Tribunal con fecha 29 de marzo de 2010, dictó resolución en que tuvo por contestada la demanda por don Enzo Anziani Ostornol y por acompañados los documentos con citación y por constituido patrocinio y poder, resolución que fue notificada con igual fecha a los apoderados de las partes, mediante correo electrónico.

Que el Tribunal con fecha 20 de abril de 2010 citó a las partes asir sentencia definitiva, notificando con igual fecha a los apoderados de las partes, mediante correo electrónico.

Que con fecha 26 de abril de 2010, la parte demandante presentó escrito de reposición, en el que solicita se abra un término para formular observaciones a la prueba rendida y al proceso en general.

Que con fecha 27 de abril, el Tribunal dictó resolución dando lugar a la reposición presentada por el demandante y abrió un término de 5 días hábiles para que las partes presenten escritos de observaciones a la prueba rendida, la que fue notificada con igual fecha a los apoderados de las partes, mediante correo electrónico.

Que la parte demandante Conservera Osiris S.A., con fecha 5 de mayo de 2010, presentó escrito sumado observaciones a la prueba y al proceso en general, el que se agregó a fojas 47, y fue proveído mediante resolución de igual fecha; se citó a las partes a oír sentencia y se notificó a las partes, con misma 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 “OSIRIX.CL”, esto es, sí a don Enzo Anziani Ostornol, primer solicitante, o bien, a Conservera Osiris S.A., segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la parte demandante invoca como fundamento principal de su demanda de oposición de fojas 9 y siguientes, que es una empresa destacada en el rubro de los productos alimenticios, y que utiliza en esta actividad la marca comercial “OSIRIS”, que tiene registrada en Chile con anterioridad a la solicitud de autos, con los números 819.793, 844.910, 839.261, 827.814 y 827.812, para distinguir productos de las clases 29 y 30, un establecimiento industrial, para productos de las clases 29, 30 y 31 y servicios de la clase 42, acompañadas mediante fotocopias de certificados emanados del INAPI, y que es titular del nombre de los nombres de dominio “OSIRIS.CL” y “OSIRISCHILE.CL”, entre otros. Afirma la demandante que sería titular de un mejor derecho que el primer solicitante, atendido a que es titular del registro marcario citado, el que se encuentra amparado 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 que si se asigna el dominio al primer solicitante se causará confusión en los consumidores, atendida la cuasi identidad gráfica y fonética entre la marca comercial “OSIRIS” y el dominio “OSIRIX”, y reprocha que el primer solicitante se ha limitado a cambiar la última letra “S” por una letra “X”.

TERCERO: Que el primer solicitante don Enzo Anziani Ostornol, en su escrito de contestación de demanda indica que ha pedido el nombre de dominio “OSIRIX.CL”, para promover, difundir y desarrollar el software de uso libre, creado por el Doctor suizo don Antonie Rosset, para aplicación medica radiológica. Agrega el demandado que el software indicado es de uso libre y que al menos un 70% de los médicos radiólogos en Chile lo utiliza en su trabajo privado. Indica que su solicitud ha sido presentada de buena fe y que no

pretende confundir a los usuarios y consumidores en relación a la marca comercial “OSIRIS”, que protege productos de las clases 29, 30 y 31; y, que se aleja todo riesgo de confusión atendido los distintos productos que comprenden ambas denominaciones y el distinto público objetivo a que se dirigen ambas denominaciones.

CUARTO: Que en el caso en análisis, es necesario efectuar una comparación entre las marcas comerciales y los nombres de dominios de la parte demandante “OSIRIS” y el nombre de dominio en litigio “OSIRIX”, respecto del cual no se encuentra controvertido que refiere o se trata de la denominación de un software de uso libre y que creara en la década de los noventa el Doctor suizo don Antonie Rosset, para ser aplicado en materia de radiografías médicas.

QUINTO: Que en este contexto, cabe tener presente que la expresión “OSIRIS”, refiere a una divinidad egipcia, y que en concreto se trata de un Dios egipcio de la resurrección, símbolo de la fertilidad y regeneración del río Nilo; y que también es el Dios de la vegetación y la agricultura; y que también preside el Tribunal del Juicio de los Difuntos en la mitología egipcia. Que a nivel de buscadores de Internet se constata que coexisten varios usuarios del vocablo “OSIRIS” referido, quienes promueven distintos productos y servicios en las plataformas Web, tales como zapatillas deportivas, trajes de baño para damas y otros.

SEXTO: Que asimismo “OSIRIX” refiere a un software de código libre para los usuarios que deseen aplicarlo para el ámbito de la radiología en la medicina, según se puede constatar de los buscadores habituales de la plataforma Web.

SÉPTIMO: Que atendido a la naturaleza de los productos específicos que se identifican en el mercado con la marca comercial “OSIRIS”, en la especie productos de las clases 29 y 30, en concreto carne, pescado, aves y caza, frutas y legumbres, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, entre otros y servicios de procuración de alimentos, según consta de los documentos

de fojas 17 y siguientes acompañados al proceso por la actora, en concepto de este sentenciador alejan o diluyen todo eventual riesgo de confusión con el software computacional que se aplica a la medicina radiológica denominado “OSIRIX”, por lo que se puede concluir que ambos términos “OSIRIS” y “OSIRIX”, no obstante compartir sus cinco primeras letras en el mismo orden o secuencia, se pueden diferenciar por la distinta letra en que concluyen, en la especie “S” y “X”; y también atendido los distintos ámbitos de materias que comprenden y pretenden distinguir, hecho que supone no inducirá a error o confusión a los usuarios de Internet, en términos que puedan confundir a un usuario medio de la citada plataforma tecnológica.

OCTAVO: Que atendida las alegaciones presentadas por las partes en conflicto, se puede concluir que sus actividades especificas discurren por distintos caminos y para distintos destinatarios, y que la voluntad y actividad en concreto del primer solicitante don Enzo Anziani Ostornol, no tiene por objeto confundir a los consumidores de los productos que ampara la marca comercial de la parte demandante, toda vez que pretende desarrollar una página o sitio Web “OSIRIX.CL” para promover el uso del referido software OSIRIX.

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 ENZO FLAVIO ANZIANI OSTRONOL y se le asigna el nombre de dominio “OSIRIX.CL”, y se rechaza la demanda de oposición de fojas 9 y siguientes presentada por CONSERVERA OSIRIS S.A., sin condena en ostas por estoarse que ha tenido motivos plausibles para litigar.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales 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