Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **sigman.cl**
Oficio OF14876

VISTOS:

1. Que con fecha 20 de mayo de 2011, don EDUARDO ARTURO RAMÍREZ LAZCANO, solicita la inscripción del nombre de dominio **sigman.cl**. Posteriormente, con fecha 8 de junio de 2011, SIGMA S.A., representado en calidad de contacto administrativo por don SANTIAGO ORTÚZAR DECOMBE, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **sigman.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF14876, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 7 de septiembre de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 16 de septiembre de 2011, a las 11:30 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 16 de septiembre de 2011, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste don FERNANDO URRA QUIROZ, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, SIGMA S.A., y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Asimismo, se fijan las normas de procedimiento, las cuales se notifican a las partes por correo electrónico;

5. Que con fecha 28 de septiembre de 2011, el Segundo Solicitante, SIGMA S.A., consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se certifica mediante resolución de fecha 28 de octubre de 2011;

6. Que con fecha 29 de septiembre de 2011, don FELIPE VINAGRE LARRAÍN, en representación del Segundo Solicitante, SIGMA S.A., presenta demanda de asignación del dominio **sigman.cl**, señalando que es una empresa abocada al desarrollo de soluciones tecnológicas, que cuenta con más de 30 años de trayectoria en el mercado. SIGMA S.A. y sus empresas tecnológicas relacionadas se caracterizan por la excelencia y la calidad en los servicios que otorgan, manteniéndose fieles al respeto por la palabra empeñada, el valor del trabajo en equipo y la búsqueda de la satisfacción permanente de sus clientes. Su misión es dotar y disponer de la tecnología de información más adecuada para que sus clientes apliquen una gestión y operación óptima de acuerdo a sus metas y objetivos.

   SIGMA S.A. forma parte del Grupo de Empresas Angelini, uno de los principales conglomerados empresariales de América del Sur, el que a diciembre de 2009 registra una capitalización bursátil equivalente a US$ 15.300 millones y ventas

anuales consolidadas cercanas a los US$ 13.000 millones. Desde sus orígenes en la década de los años 50, el Grupo de Empresas Angelini ha desarrollado una exitosa y sólida trayectoria de negocios, participando en diversos sectores productivos. Actualmente, sus inversiones más relevantes se encuentran en los ámbitos forestales, pesca, energía, distribución de combustibles, industria aseguradora, financiera, inmobiliaria, y de la agroindustria.

El Segundo Solicitante sostiene que consciente de la importancia de sus signos distintivos, ha recurrido a todos los medios que el ordenamiento jurídico le otorga para la protección de los mismos, invirtiendo importantes recursos para obtener su protección. Esto incide en el presente conflicto, ya que la actual litis está radicada en torno a un término que presenta similitudes determinantes con los derechos adquiridos por SIGMA S.A., lo cual vulnera todas las normas y principios que rigen la concesión de un nombre de dominio. Estos derechos son los siguientes:

- **"SIGMA"**, Registro Nº 673.076, que distingue "servicios profesionales en materia de procesamiento de datos", para la clase 42, de fecha 10 de septiembre de 1993.

- **"SIGMA"**, Registro Nº 701.709 que distingue "servicios profesionales en materia de procesamiento automático de datos, asesoría en materia de computación y programación, servicios de planificación y soporte en materia de computación para las empresas", de la clase 42.

- **"SIGMA"**, Registro Nº 717.659, que distingue "servicios de reducación, capacitación, entrenamiento y calificación en sistemas computacionales y programas de computación, organización de charlas, eventos y seminarios relativos al mismo tema", de la clase 41.

Además, el Segundo Solicitante ha sido asignatario en forma ininterrumpida del nombre de dominio **sigma.cl**, desde el 6 de febrero de 1997 hasta la fecha.

SIGMA S.A. hace presente que en su patrimonio existe desde hace años una titularidad directa en torno a la expresión "SIGMA", la cual es determinantemente similar desde el punto de vista gráfico y fonético al nombre de dominio en disputa **sigman.cl**.

El Segundo Solicitante añade que los nombres de dominio corresponden a una modalidad de identificación de los usuarios en la red, facilitando la memorización de las direcciones IP, que por su propia naturaleza resultan imposibles de recordar. Los nombres de dominio cumplen una clara finalidad de identificación e individualización de los ordenadores conectados a Internet, permitiendo el intercambio de información entre ellos. La doctrina y jurisprudencia están concientes de la finalidad de los nombres de dominio, en orden a que a través de ellos se logran funciones publicitarias. En este sentido, en el dictamen N° 1127, de la Comisión Preventiva

Central, de fecha 28 de julio del año 2000, se señaló: (considerando 7.8) *"Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo 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 con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios. Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial."*

El Segundo Solicitante añade que la finalidad del nombre de dominio es, primordialmente, la de proteger al público y a los consumidores de la confusión sobre la procedencia y calidad de determinados productos y servicios, además de permitirles tener acceso a través de la Web a información relacionada con los productos interrelacionados (Considerando Décimo Tercero de fallo recaído en la asignación del nombre de dominio **kaizenter.cl**, de fecha 14 de marzo de 2011).

El Segundo Solicitante sostiene que la Reglamentación de las Normas para la asignación de los nombres de dominio .CL, señala en su artículo 14 que "*es responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros*."

SIGMA S.A. argumenta, además, que la publicidad, como medio tendiente a dar a conocer al consumidor un producto o servicio determinado, no encuentra una consagración a nivel de texto legal. Es así que el Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, sirve como marco normativo para el análisis de la presente litis. Este código define el avisaje publicitario como *"una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta."* Esta norma fue señalada para los nombre de dominio, toda vez que éstos constituyen una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por los siguientes artículos:

> Artículo 4 *"Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión*

exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a: F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales;"

Artículo 13: *"Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria."*

El Segundo Solicitante hace presente la Ley de Protección al Consumidor, el la cual en su artículo 1 define bajo el N° 4 a la publicidad como *"la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio..."*. Pues bien, esta ley se encuentra en plena armonía con la norma citada del Código de Ética Publicitaria. A juicio del Segundo Solicitante, es preciso citar las normas sancionadoras contenidas en el título III, artículos 28 y siguientes del citado cuerpo legal. De estas normas, es dable destacar el artículo 28 A), el cual reza: *"Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores"*. Al analizar esta norma, para SIGMA S.A. la finalidad es proteger al consumidor de la confusión que supondría la existencia de un nombre de dominio idéntico en términos fonéticos y similarmente confundible en términos gráficos a las expresiones sobre las cuales tiene un derecho previo.

El Segundo Solicitante hace presente principios de competencia leal y ética mercantil, que corresponden a un aserto doctrinario que tiene por finalidad encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles. En estricto rigor, no existe norma positiva que regle un catálogo sobre el particular, quedando entregado más bien a una creación doctrinaria, que se ha ido limitando en el tiempo por la aplicación del Convenio de París y, en especial, la norma contenida en el artículo 10, que reza en su numeral 2 y 3: *"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial. En particular deberán prohibirse:*

"1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;"

Este criterio, según el Segundo Solicitante, tiende a impedir la introducción de elementos que pudieran distorsionar el mercado, como el caso de autos, en que un tercero haya solicitado un nombre de dominio que contiene íntegramente al dominio de SIGMA S.A., y que se diferencia tan sólo en la adición de la letra "N" final, que en caso alguno logra dotarlo de distintividad.

A su vez, el Segundo Solicitante, hace presente el criterio del Derecho válidamente adquirido, cuya hipótesis importa un reconocimiento a las garantías constitucionales

establecidas en la Constitución Política de la República. En el orden señalado por la Normativa de NIC Chile, esta categoría de derechos debería ocupar el primer lugar, toda vez que corresponden al reconocimiento de una garantía constitucional. Sin embargo, para efectos de análisis, el Segundo Solicitante indica que ha optado por el orden señalado por la Reglamentación invocada. En este sentido, SIGMA S.A. es titular del nombre de dominio **sigma.cl**, sobre el cual debe ser respetada, pues la concesión del nombre de dominio materia de autos a otra persona, afectaría evidentemente su patrimonio.

El Segundo Solicitante señala que una solicitud de nombre de dominio puede afectar derechos válidamente adquiridos por otro solicitante cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber, (i) que uno de los solicitantes en controversia sea titular de algún derecho válidamente adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que le sirva de fundamento para sostener un interés legítimo en el nombre de dominio litigioso; y (ii) que la contraparte carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que pudiere ser reproducido o reflejado a través del nombre de dominio disputado.

SIGMA S.A. hace presente respecto al principio "*first come, first served*" lo señalado por el árbitro Cristián Saieh Mena, al indicar: *"el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.* Asimismo ha señalado dicho sentenciador en reiteradas oportunidades, que el principio *"first come first served" "es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer. Solicitar el nombre de dominio en primer lugar, no constituye necesariamente mayor diligencia ni un mejor derecho a todo evento, puesto que el mismo Reglamento NIC Chile establece un plazo para que cualquier tercero que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar otra competitiva, como efectivamente ocurrió en este caso"* (Punto 6.7 de Parágrafo Debate y Conclusiones, del fallo recaído en la asignación del nombre de dominio **family-office.cl**, de fecha 5 de septiembre de 2011). En este sentido, el Segundo Solicitante concuerda con el razonamiento indicado, y estima que el mismo tiene plena aplicación al caso de autos, por lo que el antecedente marcario de SIGMA S.A. debe ser debidamente sopesado en estos autos, teniendo preeminencia por sobre el principio orientador "*first come, first served*".

El Segundo Solicitante concluye que la asignación del nombre de dominio debe ser realizada a SIGMA S.A., como titular de una marca comercial registrada idéntica en términos fonéticos y determinantemente similar en términos gráficos, y titular de un nombre de dominio que presenta idénticas características con el nombre de dominio en actual disputa. Además, agrega que actualmente la marca **"SIGMA"** se encuentra en uso por parte de SIGMA S.A., como fácilmente se puede comprobar ingresando a su página Web **sigma.cl**. A mayor abundamiento, no solo **"SIGMA"** constituye la marca comercial de SIGMA S.A., sino que ella además forma parte de

su razón social.

7. Que con fecha 28 de octubre de 2011, se provee la presentación de fecha 29 de septiembre de 2011 hecha por don FELIPE VINAGRE LARRAÍN, en representación del Segundo Solicitante, SIGMA S.A. y se da traslado al Primer Solicitante, lo que se notifica a las partes por correo electrónico;

8. Que con fecha 25 de noviembre de 2011, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante, SIGMA S.A., ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante, don EDUARDO ARTURO RAMÍREZ LAZCANO, no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

6. Que el Segundo Solicitante señala dedicarse al desarrollo de soluciones tecnológicas, contando con más de 30 años de trayectoria en el mercado;

7. Que SIGMA S.A. acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que SIGMA S.A. posee legítimos derechos sobre la marca **"SIGMA"**, registrada bajo el Nº 673.076 para distinguir "servicios profesionales en materia de procesamiento de datos", Registro Nº 701.709 para distinguir "servicios profesionales en materia de procesamiento automático de datos, asesoría en materia de computación y programación, servicios de planificación y

soporte en materia de computación para las empresas", ambos en la clase 42 y Registro Nº 717.659 para distinguir "servicios de educación, capacitación, entrenamiento y calificación en sistemas computacionales y programas de computación, organización de charlas, eventos y seminarios relativos al mismo tema", de la clase 41;

8. Que, además, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario del nombre de dominio **sigma.cl**, desde el 6 de febrero de 1997 hasta la fecha;

9. Que a través de la restante documentación acompañada por el Segundo Solicitante, éste ha acreditado fehacientemente que la marca **"SIGMA"** de su propiedad es real y efectivamente usada en el mercado chileno en relación a servicios de diversas clases;

10. Que el nombre de dominio en conflicto incluye en forma íntegra la marca comercial **"SIGMA"** de propiedad del Segundo Solicitante, y se diferencia de ella únicamente en la adición de una letra "N" final;

11. Que a mayor abundamiento, el Segundo Solicitante ya es asignatario del nombre de dominio **sigma.cl**, lo que simplemente reafirma la convicción de este sentenciador, en el sentido de que en el evento de otorgarse el nombre de dominio de autos al Primer Solicitante, probablemente se induciría a los usuarios de Internet y al público consumidor en general a error o confusión;

12. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas, como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

13. Que por el mero hecho de que don EDUARDO ARTURO RAMÍREZ LAZCANO haya solicitado primero el nombre de dominio **sigman.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, éste debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral y, al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legítimo interés sobre el nombre de dominio en conflicto;

14. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por SIGMA S.A., así como la falta de ellos por parte de don EDUARDO ARTURO RAMÍREZ LAZCANO, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **sigman.cl** al Segundo Solicitante, SIGMA S.A., RUT Nº 86.370.800-1.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Yuli Alvial Aqueveque y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 10 de enero de 2012.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Yuli Alvial Aqueveque RUT 9.165.677-9	Alicia Medel Acuña RUT 5.994.801-6