Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio sinapsis.cl

Santiago, 14 de abril de 2009.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio OF10147 de fecha 5 de diciembre de 2008 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 la inscripción del nombre de dominio "sinapsis.cl";
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Nicolás Rigel Knockaert Lizana, con domicilio en Islandia 9039, Las Condes, Santiago, quien solicitó dicho nombre de dominio con fecha 15 de septiembre de 2008, a las 17:41:13 GMT, y Synapsis Soluciones y Servicios IT Limitada, representada por Rodrigo de La Fuente Villagran, ambos con domicilio en Miraflores 383 Piso 27, Santiago Centro, Santiago, quien solicitó dicho nombre de dominio con fecha 29 de septiembre de 2008, a las 16:00:35 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 5 de diciembre de 2008, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio sinapsis.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 15 de diciembre de 2008 a las 17:50 horas.

CUARTO: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 5 de diciembre de 2008 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificado de fecha 9 de diciembre de 2008, respectivamente, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 4, 5 y 5 vta. de autos.
QUINTO: Que el día 15 de diciembre de 2008, a las 17:50 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Rodrigo de La Fuente por la segunda solicitante, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 6 de autos.
SEXTO: Que el mismo día 16 de diciembre de 2008 se notificó a las partes por correo electrónico lo obrado en la audiencia y resoluciones dictadas a fojas 6.
SEPTIMO: Que por correo electrónico de fecha 26 de diciembre de 2008, rolante a fojas 9 de autos, la parte de Nicolás Rigel Knockaert Lizana presentó sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en los términos siguientes: que su interés con el dominio sinapsis.cl es de carácter emprendedor, con el objetivo de establecer una página web en donde los clientes puedan informarse y contactarse con su empresa. Que nunca ha sido su intención utilizar el nombre del dominio para obtener algún tipo de beneficio a cuestas de la empresa Synapsis. Que el proyecto lo ha ido desarrollando en el transcurso de este año (2008). Que éste se enmarca en un servicio de estudios de mercado orientado a empresas productoras de bienes de consumo. Que ya ha terminado el plan de negocios de una de las caras de la empresa (orientada al consumidor final). Que esta responde al nombre de

pruebalogratis.cl, dominio que registró un socio suyo en este proyecto (Cristóbal Correa). Que ambos dominios fueron registrados con unos minutos de diferencia, lo cual es prueba de que el interés por éste no responde a obtener beneficios aprovechándose de la empresa Synapsis. Que, debido a la complejidad del proyecto, es difícil explicar resumidamente cual es la propuesta que se aborda, pero la importancia del dominio sinapsis es que será la cara visible para las empresas productoras de bienes de consumo.

OCTAVO: Que por escrito de fecha 31 de diciembre de 2008, rolante a fojas 10 de autos, la parte de Synapsis, Soluciones y Servicios IT Limitada presentó demanda arbitral en los siguientes términos: Que es dueña, entre otros, de los siguientes dominios: a) synapsis.cl; b) sinnapsis.cl; c) sinapzys.cl; d) sinapzis.cl; e) sinapsys.cl; f) sinapsischile.cl; g) synapsis-it.cl; h) synapsys.cl; i) synapszis.cl; j) synapzys.cl. Que, asimismo, es dueña de las siguientes marcas comerciales: a) SYNAPSIS, solicitud 821.776, clase 9, de fecha 28/05/2008; b) SYNAPSIS, solicitud 821.777, clase 38, de fecha 28/05/2008; c) SYNAPSIS, solicitud 821.778, clase 41, de fecha 28/05/2008; d) SYNAPSIS, solicitud 821.780, clase 42, de fecha 28/05/2008; e) www.synapsis.cl, solicitud 821.779, clase 38, de fecha 28/05/2008. Que el dominio sinapsis, solicitado por el Sr. Nicolás Rigel Knockaert Lizana, es prácticamente idéntico, gráfica y fonéticamente, a la de la parte (sic) y, por consiguiente, no cumple con el requisito mínimo de novedad y de identidad propia que requiere cualquier dominio web. Que la referida observación reviste especial validez por cuando los dominios y marcas comerciales de la parte gozan de un prestigio comercial ampliamente conocido en el mercado nacional e internacional. Que este prestigio, que ha sido ganado por la calidad del servicio que presta a través de largos años de trabajo, por la excelencia de los productos que ampara su marca y una labor de promoción y marketing que significa una fuerte inversión, se ve amenazado por la pretensión de incluir en el mercado una denominación idéntica, que no cabe sino concluir que se va aprovechar y beneficiar de la fama que gozan los dominios y marcas de la oponente. Que la gran similitud que representan las marcas en conflicto hace imposible que se pueda cumplir el objetivo principal e inherente a cada dominio, que es su aspecto distintivo e individualizador de un servicio o producto respecto de otro. Que el dominio solicitado por el Sr. Nicolás Rigel Knockaert Lizana es abusivo, toda vez que es "idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos" Synapsis, Soluciones y Servicios IT Limitada. Que el dominio objeto de este relamo es fonéticamente idéntico y gráficamente tiene una sola diferencia, a saber; Dominio Objetado: SI---NAP---SIS, Registro Reclamado: SY---NAP---SIS. Que en la especie, el dominio registrado por la parte (SYNAPSIS) y aquel cuya inscripción se pretende (SINAPSIS) son prácticamente idénticos y, además, se asemejan gráfica y fonéticamente. Que de las siete letras de que consta la primera de las expresiones y de las siete letras de que consta la segunda, todas son iguales con excepción de la "Y" respecto de la "I". Que se advierte, asimismo, que ambos signos son prácticamente idénticos y tienen la misma acentuación. Que la Y griega de la expresión SYNAPSIS presenta una clara y notoria semejanza fonética con la i latina de la expresión sinapsis. Que la aceptación del dominio objetado induciría a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos. Que la procedencia de un producto puede ser fabril o comercial, de modo que la inclusión de un producto o servicio

con un dominio similar al de la parte puede inducir al consumidor a creer que éste es proveído o prestado por SYNAPSIS, SOLUCIONES Y SERVICIOS IT LIMITADA, lo que no es efectivo. Que de lo anterior se coligen dos conclusiones fundamentales: que la marca y el dominio SYNAPSIS es una marca y dominio notorio, por cuanto es conocida por una amplia mayoría del público y goza de una reputación importante en el concierto nacional, especialmente en la Región Metropolitana, y a nivel internacional, y que la presentación del demandado en orden a inscribir su dominio en la clase indicada introduce en el mercado un factor de duda que perjudica al consumidor. Cita jurisprudencia, invoca normativa de la Ley de propiedad Industrial, y concluye solicitando se rechace el registro de nombre de dominio solicitado por la demandada.

NOVENO: Que por resolución de fecha 2 de enero de 2009, rolante a fojas 18, el tribunal confirió traslado de las presentaciones de ambas partes, el que fue evacuado por la parte de Synapsis Soluciones y Servicios IT limitada en presentación rolante a fojas 19 de autos, en la cual manifestó no haber señalado el demandado el ámbito al que estaría dirigida la página web, reiteró los argumentos de identidad gráfica y fonética, e insistió en su mejor derecho al nombre de dominio en controversia.

DECIMO: Que por resolución de fecha 9 de enero de 2009, la cual rola a fojas 21 de autos, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación “sinapsis”; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la denominación “sinapsis”.

UNDECIMO: Que durante el curso del proceso se rindieron por las partes las siguientes pruebas:

Por la parte de Synapsis, Soluciones y Servicios IT Limitada, la documental consistente en registros marcarios rolantes de fojas 24 a 30, según el siguiente detalle: 1) Registro N° 665479 de 20 de mayo de 2003 (fs. 24); 2) Comprobante de solicitud de inscripción de la marca SYNAPSIS, N° 821776, presentada ante el Departamento de Propiedad Industrial con fecha 28 de mayo de 2008, en actual tramitación (fs. 25); 3) Comprobante de solicitud de inscripción de la marca SYNAPSIS, N° 821777, presentada ante el Departamento de Propiedad Industrial con fecha 28 de mayo de 2008, en actual etapa de tramitación (fs. 26); 4) Comprobante de solicitud de inscripción de la marca SYNAPSIS, N° 821778, presentada ante el Departamento de Propiedad Industrial con fecha 28 de mayo de 2008, en actual etapa de tramitación (fs. 27); 5) Comprobante de solicitud de inscripción de la marca SYNAPSIS, N° 821779, presentada ante el Departamento de Propiedad Industrial con fecha 28 de mayo de 2008, en actual etapa de tramitación (fs. 28 y 29) y 6) Comprobante de solicitud de inscripción de la marca SYNAPSIS, N° 821780, presentada ante el Departamento de Propiedad Industrial con fecha 28 de mayo de 2008, en actual etapa de tramitación (fs. 30).

Por la parte de Nicolás Rigel Knockaert Lizana no se rindieron pruebas.

DUODECIMO: Que por resolución de fecha 12 de marzo de 2009, notificada con esa misma fecha, rolante a fojas 32, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acápite undécimo de la parte expositiva, acompañados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de impugnaciones ni observaciones, razón por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.
SEGUNDO: Que el objeto de este juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio "sinapsis.cl", y según consta del mérito de autos y de lo alegado por las partes, la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el nombre de dominio en disputa, es la siguiente: el primer solicitante, Nicolás Rigel Knockaert Lizana, demostró 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. En forma adicional a dicha presunción, argumentó su propósito de establecer una página web en donde los clientes puedan informarse y contactarse con su empresa. Que el proyecto lo ha ido desarrollando en el transcurso del año 2008, que éste se enmarca en un servicio de estudios de mercado orientado a empresas productoras de bienes de consumo, y que nunca ha sido su intención utilizar el nombre del dominio para obtener algún tipo de beneficio a cuestas de la oponente Synapsis. La parte no rindió prueba de los argumentos aducidos. Que, en cuanto a la segunda solicitante, Synapsis, Soluciones y Servicios IT Limitada, acreditó formar la expresión "Synapsis" parte determinante de su propio nombre o razón social, ser titular de la marca Synapsis desde el día 20 de mayo de 2003 (a fojas 24) y haberla solicitado para distintas clases el día 28 de mayo de 2008, fecha anterior a la solicitud de nombre de dominio del demandado, 15 de septiembre de 2008, al tenor del oficio de fojas 2. Comprobó con sus registros marcarios dedicarse al rubro de comunicaciones, computación e informática. Adujo ser titular de numerosos nombres de dominio similares gráfica y fonéticamente con el dominio en controversia, e invocó fama y notoriedad de sus actividades, de sus marcas y dominios, extremos estos dos últimos que no fueron comprobados por la parte, si bien, en su escrito de fojas 9, el demandado se refiere en 2 ocasiones a dicha empresa, manifestando no desear beneficiarse a su costa.
TERCERO: Que, puesto el Arbitro a ponderar la posición de las partes en esta controversia, estima que concurren en la especie, en forma evidente, elementos de similitud gráfica y fonética entre las expresiones "sinapsis" y "synapsis", las cuales, por otra parte, derivan ambas de la palabra griega "sunapsis" y significan lo mismo en idioma castellano e inglés, respectivamente. Así, el Diccionario de la Real Academia Española (21ª edición de 1992) define la voz "sinapsis" como *"relación funcional de contacto entre las terminaciones de las células nerviosas"*, en tanto que The American Heritage Dictionary of the English Language (Fourth Edition, 2000, consultado en la red internet) define la voz ""synapsis" como *"the side-by-side association of homologous paternal and maternal chromosomes during the first prophase of meiosis".*
CUARTO: Que, con lo anteriormente considerado, el Arbitro no estima posible la coexistencia pacífica de las expresiones "sinapsis" y "synapsis" en la red internet, y, puesto a determinar cual de las partes tiene un mejor derecho a la expresión en controversia, hará prevalecer los derechos marcarios de larga data de la oponente, más su actividad en el ámbito de las comunicaciones, la computación y la informática, más los derechos que le asisten al conformar

similar expresión su propio nombre o razón social.
QUINTO: Que, en mérito de lo antes visto y considerado, se hará lugar a la demanda, en la forma que pasa a expresarse 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 Synapsis, Soluciones y Servicios IT Limitada en contra de Nicolás Rigel Knockaert Lizana, y se asigna el nombre de dominio sinapsis.cl a favor de Synapsis, Soluciones y Servicios IT Limitada, 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, y remítase el expediente a NIC Chile. Comuníquese a las partes y a Nic Chile esta sentencia por correo electrónico para solos fines informativos y sin perjuicio de su notificación por correo certificado.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.