En Santiago a 18 de marzo de 2011.-

VISTOS

I.-PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO13278 de fecha 4 de noviembre de 2010 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la revocación del nombre de dominio "symantec.cl", designación que acepté con fecha 5 de noviembre de 2010, fojas 12, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) International Consulting & Software S.A., rut 96.539.960-7, con domicilio en esta ciudad, Lota 2257 Of. 304 de la comuna de Providencia, correo electrónico alvaro@pinar.cl; y 2) Symantec Corporation, rut. 87.010.500-2, representado por Carey y Cía. Limitada, y en autos por los abogado don Francisco Carey Carvallo y doña catalina Aldunate Heinicke, con domicilio en esta ciudad, Isidora Goyenechea 2800 Of. 4201 de la comuna de Vitacura, correo electrónico caldunate@carey.cl.-

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la revocación del nombre de dominio "symantec.cl" solicitado por Symantec Corporation representado por Carey y Cía. Limitada en contra de International Consulting & Software S.A.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 25 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia

arbitral, con la inasistencia de International Consulting & Software S.A., a quien se le notificó el acta por carta certificada, según consta a fojas 26 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de International Consulting & Software S.A.
International Consulting & Software S.A. no presentó escrito de planteamientos de mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos.

I.5.2.- Planteamientos de Symantec Corporation representado por Carey y Cía. Limitada.
Consta a fojas 32 de autos que don Francisco Carey Carvallo en representación de Symantec Corporation presentó demanda de revocación del nombre de dominio "symantec.cl". Fundamentado su demanda en que Symantec Corporation es la legítima creadora de la marca Symantec, siendo titular de la misma para distinguir principalmente productos de la clase 9 y servicios de la clase 42 en los países Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Egipto, Francia, Alemania, Hong Kong, Islandia, India, Indonesia, Israel, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Taiwán, Tailandia, Turquía, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Uruguay y Vietnam, así como en la Comunidad Europea. Adicionalmente Symantec Corporation es titular de los siguientes registros en nuestro país. Registro Nº 764.537 de la marca Symantec concedida con fecha 10 de agosto de 2006 en la clase 9; Registro Nº 764.538 de la marca Symantec concedida con fecha 10 de agosto de 2006 en la clase 42. Además Symantec Corporation es titular de los siguientes nombres de dominio: symantec.com otorgado originalmente el 24 de noviembre de 1992; symantec.net otorgado originalmente el 28 de mayo de 1998; y symantec.org otorgado originalmente el 29 de mayo de 1998. En cuanto al derecho cita el artículo 22 del reglamento de Nic Chile. En cuanto al primer requisito, esto es, que el nombre de dominio sea idéntico a una marca de un producto o de un servicio sobre los que tiene derechos el reclamante o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido, señala que el nombre de dominio

cuya revocación se solicita es idéntico a las marcas Symantec registradas por su mandante en más de 50 países a nivel mundial y en Chile. Advierte que su representada es la creadora de la marca Symantec, la cual corresponde a su nombre comercial y que ha utilizado a lo menos por 28 años, desde la fundación de la compañía Symantec Corporation en Silicon Valley, California, en los Estados Unidos en el año 1982. Agrega que desde su creación a la fecha, su mandante ha comercializado sus productos computacionales, especialmente software, y ofrecido servicios de asesoría y asistencia en el campo de la computación a través de la marca Symantec, lo cual se traduce en que es ampliamente conocida en el mundo por medio del nombre de dominio en disputa. Además señala que la marca Symantec goza de fama y notoriedad a nivel mundial, siendo ampliamente reconocidos sus anti-virus y productos análogos por los consumidores que demandan y utilizan computadores. En relación al segundo requisito, esto es, que el asignatario del dominio no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, señala que sólo su representada posee registros de la marca Symantec por lo que sólo ella posee derechos adquiridos respecto a dicha denominación. Agrega que la demandada no opera comercialmente con la expresión Symantec ni tampoco cuenta con registros marcarios, razón por la cual no pueden suponerse ni derechos ni intereses legítimos por parte de la demandada respecto de dicha expresión. Además hace presente que actualmente el dominio symantec.cl se encuentra inactivo. En relación al tercer requisito, esto es, que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Al respecto hace una referencia a la importancia de la compañía, destacando que dentro de los productos cuyas licencias comercializa Symantec destaca el Antivirus Norton, el cual es uno de los programas en su especie más difundidos en el mundo, siendo ampliamente conocido y usado en nuestro país. Concluye que su representada es una compañía importantísima en la industria de alta tecnología, siendo sus marcas Symantec y Norton uno de los signos más reconocidos en el segmento de productos Anti-Virus y, en general, en el mercado de productos computacionales. Hace presente que la demandada, como su propia razón social lo indica, se desempeña en el mismo segmento de su parte, es imposible que desconociera la existencia de la famosa marca Symantec. Agrega que si se considera que su mandante es titular de la marca

Symantec en Chile e incluso de sitio en Internet www.symantec.com, queda en evidencia que el asignatario debió conocer la marca Symantec y, en consecuencia, solicitó el registro del nombre de dominio con el único fin de apropiarse de la marca de tal forma de atraer a usuarios de Internet al sitio en cuestión, aprovechándose de la confusión generada en éstos al utilizar indebidamente la reconocida marca Symantec de la cual es propietaria Symantec Corporation. Adicionalmente, señala que la demandada fue el primer distribuidor de productos Symantec en Chile, lo que confirma que éste conocía perfectamente de la existencia de la marca Symantec, creada y ampliamente registrada por Symantec Corporation en el extranjero. Advierte que la demanda es una empresa que actualmente no tiene actividades comerciales y que el nombre de dominio no se encuentra activo. Señala que en el art. 22 inciso 4º se señalan supuestos que servirán para evidenciar que el asignatario de dominio no ha actuado de mala fe, agrega que la letra a), indica que, a contrario sensu, actúa de mala fe el asignatario cuando éste no utiliza el nombre de dominio de que se trate, agrega que la demandada no ha habilitado sitio web alguno lo que es suficiente para suponer su mala fe. Además indica que tampoco existen antecedentes en autos que permitan acreditar que la demandad se está aprestando a utilizar el nombre de dominio en pugna. En virtud de la letra b), a contrario sensu, se puede acreditar la mala fe del asignatario en cuanto éste no es comúnmente conocido por este nombre. Finalmente señala que el art. 22 letra b. inciso 2º del reglamento, señala que queda acreditada la mala fe del asignatario siempre que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente. Señala que el sólo registro del nombre de dominio Symantec por parte de la demandada, ha impedido a su mandante reflejar la afamada marca que le pertenece en el dominio .cl, lo cual además de los perjuicio que ello causa a su representada provoca confusiones al público en la medida que los destinatarios no podrán acceder al contenido de la información de su mandante a través del nombre symantec.cl, configurándose de ese modo el supuesto a que se refiere la letra d. del inciso 3º del art. 22 del Reglamento. Las confusiones no sólo generará un perjuicios para los visitantes de la página web, sino que además la demandada se estaría aprovechando del prestigio de los productos y servicios

de Symantec Corporation. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos acompaña los siguientes documentos: Listado de algunas de las marcas Symantec concedidas a favor de su mandante en el extranjero; Certificados de registro de la marca Symantec concedidos a favor de su mandante para distinguir principalmente productos de la clase 9 y servicios de la clase 42; Impresiones obtenidas del sitio de Internet www.whois.com que acreditan que su parte es titular de los nombres de dominio symantec.com, symantec.net y symantec.org; Impresiones obtenidas de la página de su mandante symantec.com; y Conjunto de envases de los productos y licencias Symantec que comercializa su parte, tanto en castellano como en inglés.

I.5 Etapa de Respuestas.-

I.5.1 Respuesta de International Consulting & Software S.A.

International Consulting & Software S.A., no evacuó respuesta a la demanda de revocación de Symantec Corporation ni objetó los documentos acompañados.

I.5.2 Respuesta de Symantec Corporation representado por Carey y Cía. Limitada.

Symantec Corporation representado por Carey y Cía. Limitada no evacuó respuesta atendido que International Consulting & Software S.A. no realizó planteamiento alguno de mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos.

I.6 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 35 de autos, con fecha 25 de enero de 2011, encontrándose vencida la etapa de respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Que Symantec Corporation representado por Carey y Cía. Limitada fundamenta su demanda de revocación del nombre de dominio "symantec.cl" en que es la legítima

creadora de la marca Symantec, siendo titular de la misma para distinguir principalmente productos de la clase 9 y servicios de la clase 42 en numerosos países incluyendo a Chile.. En cuanto al derecho cita el artículo 22 del reglamento de Nic Chile, y se refiere al primer requisito, señalando que el nombre de dominio cuya revocación se solicita es idéntico a las marcas Symantec registradas por su mandante en más de 50 países a nivel mundial y en Chile. Además la marca Symantec corresponde a su nombre comercial y que ha utilizado a lo menos por 28 años, desde la fundación de la compañía Symantec Corporation en Silicon Valley, California, en los Estados Unidos en el año 1982. Además señala que la marca Symantec goza de fama y notoriedad a nivel mundial, siendo ampliamente reconocidos sus anti-virus y productos análogos por los consumidores que demandan y utilizan computadores. En relación al segundo requisito, señala que sólo su representada posee registros de la marca Symantec por lo que sólo ella posee derechos adquiridos respecto a dicha denominación., y que respecto de la demandada no pueden suponerse ni derechos ni intereses legítimos respecto de dicha expresión. En relación al tercer requisito, esto es, que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe, señala que su representada es una compañía importantísima en la industria de alta tecnología, siendo sus marcas Symantec y Norton uno de los signos más reconocidos en el segmento de productos Anti-Virus y, en general, en el mercado de productos computacionales. Hace presente que la demandada, como su propia razón social lo indica, se desempeña en el mismo segmento de su parte, es imposible que desconociera la existencia de la famosa marca Symantec, que debió conocer la marca Symantec y, en consecuencia, solicitó el registro del nombre de dominio con el único fin de apropiarse de la marca de tal forma de atraer a usuarios de Internet al sitio en cuestión, aprovechándose de la confusión generada en éstos al utilizar indebidamente la reconocida marca Symantec. Adicionalmente, señala que la demandada fue el primer distribuidor de productos Symantec en Chile, lo que confirma que éste conocía perfectamente de la existencia de la marca Symantec, creada y ampliamente registrada por Symantec Corporation en el extranjero. Advierte que la demanda es una empresa que actualmente no tiene actividades comerciales y que el nombre de dominio no se encuentra activo. Se refiere al art. 22 inciso 4º que señala

supuestos que servirán para evidenciar que el asignatario de dominio no ha actuado de mala fe, la demandada no ha habilitado sitio web alguno lo que es suficiente para suponer su mala fe. Además indica que tampoco existen antecedentes en autos que permitan acreditar que la demandad se está aprestando a utilizar el nombre de dominio en pugna. En virtud de la letra b), a contrario sensu, se puede acreditar la mala fe del asignatario en cuanto éste no es comúnmente conocido por este nombre. Finalmente cita el art. 22 letra b. inciso 2º del reglamento, señala que el sólo registro del nombre de dominio Symantec por parte de la demandada, ha impedido a su mandante reflejar la afamada marca que le pertenece en el dominio .cl, lo cual además de los perjuicio que ello causa a su representada provoca confusiones al público en la medida que los destinatarios no podrán acceder al contenido de la información de su mandante a través del nombre symantec.cl, configurándose de ese modo el supuesto a que se refiere la letra d. del inciso 3º del art. 22 del Reglamento. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos acompaña los siguientes documentos: Listado de algunas de las marcas Symantec concedidas a favor de su mandante en el extranjero; Certificados de registro de la marca Symantec concedidos a favor de su mandante para distinguir principalmente productos de la clase 9 y servicios de la clase 42; Impresiones obtenidas del sitio de Internet www.whois.com que acreditan que su parte es titular de los nombres de dominio symantec.com, symantec.net y symantec.org; Impresiones obtenidas de la página de su mandante symantec.com; y Conjunto de envases de los productos y licencias Symantec que comercializa su parte, tanto en castellano como en inglés.

II.2 Que el asignatario del nombre de dominio, International Consulting & Software S.A. no presentó escrito de planteamientos de mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, como tampoco contestó la demanda de revocación del nombre de dominio ni objetó los documentos acompañados.

II.3 Que de acuerdo al artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, para que proceda la causal de revocación

invocada en autos es necesario que la inscripción sea abusiva o que ella haya sido realizada de mala fe. En las disposiciones siguientes, el Reglamento dispone que para que la inscripción sea considerada abusiva deben cumplirse tres condiciones, a cuyo análisis me avocaré en los considerandos siguientes.

II.4 La letra a) dispone "Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido". Que en el caso de autos, de acuerdo a los fundamentos expuestos y a la documentación acompañada por la reclamante, cuaderno de documentos, y no objetada por la parte contraria, consta que Symantec Corporation tiene registradas numerosas marcas bajo la denominación "Symantec" en diversos países incluyendo Chile. La denominación y marca "Symantec" es sin duda idéntica al nombre de dominio "symantec.cl". En consecuencia, nos encontramos en presencia de un nombre de dominio idéntico a una marca registrada. Además, cabe considerar que dichas marcas tienen el carácter de notorias y famosas atendida la publicidad acompañada por la misma parte a éstos autos.

II.5 Unido a lo anterior, debe considerarse que el nombre de dominio "symantec.cl" es idéntico al nombre por el que es conocido el demandante, que corresponde a su razón social, esto es, Symantec Corporation.

II.6 A mayor abundamiento debe considerarse que Symantec Corporation representado por Carey y Cía. Limitada es titular de los nombres de dominio symantec.com, symantec.net y symantec.org, nombre de dominio idéntico al dominio en disputa, "symantec.cl".

II.7 En mérito de lo expuesto en los considerandos II.4, II5 y II6 se tiene por acreditado el primer requisito del artículo 22 de la Reglamentación de Nic Chile, es decir, que el nombre de dominio "symantec.cl" es idéntico a las marcas "Symantec" sobre la cual

tiene derechos el reclamante, Symantec Corporation, como también es idéntico al nombre por el que es conocido el demandante, Symantec Corporation.

II.8. La letra b) dispone "Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio". Que International Consulting & Software S.A. no ha señalado en autos cual es su interés sobre el nombre de dominio registrado. En consecuencia, éste sentenciador considera que el asignatario del nombre de dominio no tiene derecho o legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, por lo que se encuentra acreditado el segundo requisito del artículo 22 de la Reglamentación de Nic Chile.

II.9 La letra c) dispone "Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe". La misma disposición hace referencia a circunstancias que acreditan la mala fe, señalando en su letra d) "que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante"
Debe tenerse en cuenta, que si se considera notoriedad y fama del signo "Symantec" derivado de la titularidad de las marcas y de la razón social del demandante, Symantec Corporation, que el origen intelectual de la designación "Symantec" deriva de la empresa del mismo nombre, y no del demandado, quien, de acuerdo a la documentación acompañada, se dedica a la comercialización de los mismos productos, como también, que el primer distribuidor de los productos Symantec en Chile fue la empresa International Consulting & Software S.A., es evidente que la demandad conocía la existencia de la empresa Symantec Corporation, de sus marcas, productos y servicios, todos de la denominación Symantec. En consecuencia, debe tenerse en consideración que la titularidad de International Consulting & Software S.A. sobre el nombre de dominio "symantec.cl" permiten presumir que registro el dominio con la intención de atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web generando confusión entre los usuarios de Internet acerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que en dicha página se ofrecen.

En virtud de lo anterior, se encuentra acreditada la “mala fe” del asignatario del nombre de dominio, ya que al menos concurren las circunstancias contempladas en el artículo 22 de la Reglamentación de Nic Chile.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, y en especial que se encuentran suficientemente acreditados los requisitos del artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se resuelve revocar el nombre de dominio “symantec.cl” a International Consulting & Software S.A., y que éste sea asignado y transferido al reclamante Symantec Corporation representado por Carey y Cía. Limitada.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el Arbitro Arbitrador don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza doña María José Allende Gutiérrez, Secretaria del Tribunal.