Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "symetria.cl"

Santiago, 03 de diciembre de 2010

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 11806 de fecha 4 de enero de 2010 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 oposición al nombre de dominio "symetria.cl".
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Richard Herbert Wagner Kohler, con domicilio en Casilla 64, Chicureo, Colina, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio symetria.cl con fecha 30 de agosto de 2009, a las 16:30:22 GMT, y Logica S.A., Rep. por Sargent & Krahn, contacto administrativo Paula Benavides, con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio symetria.cl con fecha 21 de septiembre de 2009, a las 22:05:04 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 4 de enero de 2010, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "symetria.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el 11 de enero de 2010, a las 10:00 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 4 de enero de 2010 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 6 de enero de 2010, según consta de los comprobantes rolantes a fojas 7 y 8 de autos.
QUINTO: Que el 11 de enero de 2010, a las 10:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Felipe Fernández González, por la parte de Lógica S.A., y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 9 de autos.
SEXTO: Que con fecha 11 de enero de 2010 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 9, según consta del estampado de fojas 26 de autos.
SEPTIMO: Que con fecha 25 de enero de 2010, mediante presentación rolante a fojas 29, la parte de Richard Wagner Kohler, expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "symetria.cl" en los términos siguientes: Que con fecha 30 de agosto de 2009 procedió a solicitar el registro del dominio "symetria.cl", en razón a la utilización de dicho dominio como marca de empresa que presta servicios de marketing y comunicación Industrial, reconocida a nivel nacional. Que existen una serie de criterios y principios básicos en materia de conflictos de nombres de dominio, dentro de los cuales hay dos importantísimos que son completamente aplicables a este caso en particular. Que, en primer lugar, está el criterio first come first served, en virtud del cual el primer solicitante se encuentra en mejor posición en relación al resto de los solicitantes en cuanto a la asignación del dominio, toda vez que ha demostrado con el sólo hecho de solicitarlo que el nombre de dominio reviste importancia para él. Que, adicionalmente a lo anterior, consta su buena fe toda vez que lo único que ha

pretendido es adquirir un nombre de dominio disponible, para publicitar e informar de un servicio que presta hace ya un tiempo, situación para la cual no existe impedimento alguno. Que los nombres de dominio constituidos por denominaciones genéricas pueden ser solicitados y concedidos a cualquier persona que los pida. Invoca jurisprudencia, cita normativa del Reglamento de Nic Chile, y solicita se le asigne el dominio en definitiva, por cuanto le ampara ser el primer solicitante, el actuar de buena fe, y que su proceder no afectó, afecta ni afectará los intereses de terceros.

OCTAVO: Que por escrito de fecha 25 de enero de 2010, rolante a fojas 49, la parte de Lógica S.A., presentó argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en los términos siguientes: Que LOGICA S.A., o simplemente LOGICA, fue fundada como una filial del grupo SONDA, con el objetivo de optimizar los procesos logísticos de empresas de diversos tamaños. Que en este sentido, junto a SONDA GESTION Y SOLEX, Lógica S.A. ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de nuevas tecnologías orientadas a facilitar los procesos de logística y almacenamiento de documentos de múltiples empresas a lo largo de Chile. Que el grupo Sonda, del cual forma parte la oponente, fue fundado en el año en 1974 en asociación con COPEC, participando desde ese momento en forma activa en desarrollar e introducir en las empresas de Chile y América Latina nuevas e innovadoras tecnologías tendientes a facilitar sus procesos administrativos y de producción, así como participar en proyectos regionales de gran magnitud, ofreciendo un vasto conocimiento de los servicios TI, los cuales tienen por objetivo potenciar el valor de los bienes informáticos, reduciendo los riesgos inherentes del sistema. Que el grupo Sonda se ha convertido en el máximo exponente de este tipo de servicios de nuestro país, y en uno de los principales de Latinoamérica, desarrollando importantes operaciones y proyectos en países como Argentina, Brasil, México, Perú, Colombia y Ecuador. Que su amplio crecimiento tecnológico, así como la capacidad para prestar soluciones integrales a importantes empresas del continente, le han valido un reconocimiento importante entre quienes la observan como una empresa experta en el desarrollo de servicios TI, situación que le ha permitido gestionar diversos proyectos de gran magnitud como la implementación de las tarjetas BIP y soluciones de almacenamiento tecnológico para el ministerio de hacienda en Costa Rica, entre muchos otros. Que, en este contexto, Lógica busca ofrecer a empresas de diversos tamaños su vasta experiencia en soluciones con dispositivos móviles para bodegas y centros de distribución. Que, de esta forma, se facilita la obtención de datos capturados en el origen, siendo a la vez procesados y gestionados en el lugar mismo donde se desarrolla la operación, para luego ser administrados y organizados gracias al soporte que brindan sus sistemas operativos y sus sistemas WEEKMARK de almacenamiento de documentos y base de datos. Que gracias a estas plataformas, se han implementado importantes proyectos con tecnología de radiofrecuencia, superando actualmente los 400.000 metros cuadrados cubiertos. Que estas operaciones se han utilizado en procesos de pre venta y salas de venta, lo que es factible gracias al uso de tecnología de punta aportada por socios comerciales como Symbol Technologies y Fujitsu, quienes proveen de equipos de radiofrecuencia, captura de datos y Pen Tablet a Lógica S.A. Que LOGICA S.A., como parte fundamental del grupo SONDA, es uno de los mayores productores y distribuidores de servicios TI a nivel nacional e internacional, abarcando un gran porcentaje del mercado en esta área a través de su amplia gama y variedad de servicios operativos integrales que buscan satisfacer las necesidades de sus clientes. Que, asimismo, sus avances científicos,

gracias a importantes desarrollos de software y hardware implementados en sus sistemas de soporte operativo para todo tipo de empresas, son los que han convertido en un líder y un ejemplo a seguir dentro del mercado. Que es precisamente en este contexto que ha desarrollado, producido y comercializado, en su afán por entregar a sus clientes un servicio de almacenamiento y procesamiento de datos de gran calidad y que satisfagan sus necesidades, las reconocidas bases de datos y administradoras de documentos WEEKMARK, las que operan a través de SIMETRIA. Que, en este contexto, SIMETRIA surge como la herramienta para empresas de diversos tamaños para organizar y manejar los datos obtenidos y requeridos por las mismas en sus procesos de gestión. Que este sistema WEEKMARK de almacenamiento y procesamiento de documentos permite externalizar procesos administrativos, otorgándole eficiencia y calidad a las labores de las empresas, por lo cual se ha transformado en un modelo altamente reconocido, por lo que el concepto de SIMETRIA ya es asociado por los usuarios y consumidores a este tipo de servicio. Que, sumado a lo anterior, la parte cuenta con una serie de marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"). Que dentro de ellas se encuentra la marca comercial que se estructura sobre la expresión "SIMETRIA", virtualmente idéntica al nombre de dominio disputado, y la que se encuentra asociada a los sistemas operativos de bases de datos WEEKMARK de la parte. Que dicha marca se señala a continuación: Registro Nº 635.969, "SIMETRIA.NET", mixta, para distinguir productos en clase 9. Que el registro previamente individualizado demuestra el mejor derecho de la parte sobre el nombre de dominio en disputa, "SYMETRIA".CL, toda vez que éste es fonéticamente idéntico a las marcas de la parte. Que los productos y servicios tecnológicos de almacenamiento y administración de documentos de la parte se reconocen y distinguen en el mercado con la expresión SIMETRIA. Que estos productos y servicios son efectivamente comercializados y distribuidos por la empresa de la parte. Que, en síntesis, la expresión SIMETRIA corresponde a la parte distintiva de una marca creada, difundida y utilizada profusamente por la parte a nivel nacional, por lo que su uso por parte de un tercero le causará un grave perjuicio. Que, por otro lado, es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares. Que, en este caso, un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio SYMETRIA.CL a un sitio de Internet con información relativa a los productos y servicios del rubro del soporte tecnológico para empresas de la parte, LOGICA S.A., lo cual obviamente no es así. Que para reforzar lo anterior, especialmente la asociación en Internet de la expresión SIMETRIA, virtualmente idéntica al dominio en disputa, con la parte, cabe considerar que ésta cuenta con la titularidad del siguiente nombre de dominio, el cual es fonéticamente idéntico al nombre de dominio en disputa y con el cual se identifica al servicio de procesamiento y almacenamiento digital de documentos de la parte, lo que permite reafirmar la asociación que harán los usuarios de Internet entre el nombre de dominio solicitado, SYMETRIA.CL, y la parte: SIMETRIA.CL. Que dicho nombre de dominio es una muestra más del mejor derecho de la parte sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que este corresponde a la expresión SIMETRIA, con la que se reconoce a la parte y que es virtual y fonéticamente idéntico al dominio en disputa SYMETRIA.CL, quedando de manifiesto la clara intención de la demandada de autos de producir confusión en los usuarios de Internet.

Que, de conformidad a lo anterior, el demandado, al solicitar el nombre de dominio SYMETRIA.CL, da cuenta de su intención de aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido la parte a través de los años, desviando a la audiencia y usuarios de Internet, los que al enfrentarse a este nombre de dominio pensarán con toda lógica que pertenece a la parte y que a través de éste se publicita y entrega información de una de las mayores y más prestigiosas empresas relacionadas con la prestación de productos y servicios de soporte tecnológico para las bases de datos SIMETRIA.NET de diversas empresas, a saber, LOGICA S.A. Que el solicitante del nombre de dominio en disputa, SYMETRIA.CL, se limitó a tomar la marca a través de la cual la parte identifica y comercializa sus servicios de base de datos y almacenamiento de documentos, los que gozan de fama y notoriedad en el mercado, modificando solamente la letra I por la Y, lo que no permite, en caso alguno, diferenciar el nombre de dominio de la marca comercial y servicios comercializados en el área de soporte tecnológico y las bases de datos SIMETRIA por la parte. Que lo anterior claramente inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet, quienes al ingresar al nombre de dominio en disputa pensarán lógicamente que contiene información relativa a los productos y servicios de la parte. Que la expresión SIMETRIA es una marca reconocida por los clientes de la parte que utilizan recurrentemente los servicios que se distinguen bajo dicha expresión en sus procesos operativos, expresión que se encuentra asociada a las prestaciones de la parte y la cual es reconocida y asociada a los servicios tecnológicos integrales de LOGICA S.A. Que las bases de datos SIMETRIA.NET gozan de un gran prestigio y fama en el área del soporte tecnológico para empresas, por lo que son reconocidas por quienes hacen uso diario de dichos servicios y asocian la expresión SIMETRIA a LOGICA S.A. Que, así las cosas, los usuarios de Internet enfrentados al dominio SYMETRIA.CL pensarán con toda lógica y razón que éste contiene información relativa a los servicios y productos de la parte, lo cual evidentemente no es así. Que para reforzar lo anterior, basta efectuar la siguiente comparación, la cual grafica claramente la confusión que se producirá en los consumidores: SIMETRIA.NET (marca de la parte); SYMETRIA.CL (nombre de dominio en disputa); SIMETRIA.CL (nombre de dominio de la parte). Que el demandado de autos se limitó a tomar la expresión SIMETRIA, marca registrada y característica de la parte y que distingue sus servicios tecnológicos de base de datos a nivel nacional e internacional, lo que claramente inducirá a error y engaño a los usuarios de Internet y público consumidor en general. Que, conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de Internet, al enfrentarse al dominio SYMETRIA.CL, concluirán que éste corresponde a la parte o bien que cuenta con la autorización de LOGICA S.A. para su uso, cuestión que no ocurre en la especie, lo que evidentemente causará un grave perjuicio a la parte. Que, en síntesis, cualquier persona enfrentada a este nombre de dominio deducirá erróneamente que se trata de un sitio web con información sobre los conocidos servicios de almacenamiento y procesamiento de datos de la parte, a saber, SIMETRIA.NET. Que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaría cumpliendo. Que en razón de lo anterior, corresponde rechazar la solicitud de la demandada respecto del nombre de dominio SYMETRIA.CL, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial que está debidamente registrada ante el INAPI, y que es mundialmente reconocida por los usuarios de Internet y consumidores, lo que llevaría

a una inevitable confusión del mismo. Que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Que uno de dichos conflictos ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. Que, en palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste 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 de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. Que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario de Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, IBM, SAMSUNG o PEPSI, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. Que de lo contrario, el concepto de red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial. Que aún cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Que, además, los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate. Que, en este sentido, cabe señalar que en Derecho Comparado, y por cierto en los últimos años también para la uniforme jurisprudencia de nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Que en razón de lo anterior, la decisión de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio, y la parte cuenta con una marca que corresponde a la expresión SIMETRIA.NET, virtualmente idéntica al dominio disputado, así como una familia de productos y servicios que se estructuran sobre dicha expresión, que es virtualmente idéntica al nombre de dominio en disputa, las cuales son efectivamente utilizadas en el mercado y por las cuales la parte es reconocida. Cita normativa de ICANN (UDRP), de OMPI, artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, invoca el criterio de la notoriedad del signo pedido, el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el criterio de la creación intelectual del signo pedido, el criterio de la identidad, los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París, en mérito de todo lo cual solicita sea acogida su demanda y le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

NOVENO: Que por resolución de fecha 29 de enero de 2010, rolante a fojas 85, el tribunal confirió traslado de las presentaciones de ambas partes, el que no fue evacuado por ninguna de ellas.

DECIMO: Que por resolución de fecha 11 de marzo de 2010, rolante a fojas 86, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos sustanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "symetria". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, basada en hechos y proyectos concretos, de la denominación "symetria".

UNDECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:
La parte de Richard Wagner Kohler, la documental consistente en: (1) copia de sentencia definitiva en juicio por nombre de dominio farmacia.cl (fs. 34 a 48), (2) impresos de página web www.symetria.cl, con timbre de autorización notarial al 24 de marzo de 2010 (fs. 111 a 116).
La parte de Lógica S.A., la documental consistente en: (1) copia de certificado de registro marcario para la marca Simetria.net (fs. 58); (2) impreso de página web de Nic Chile para nombre de dominio simetria (fs. 59), (3) impresos del sitio web www.sonda.cl (fs. 60 a 73 y 94 a 95). (4) impresión logo de la empresa Lógica S.A. y Simetria.net (fs. 74); (5) copia impresión sitio web wwwemb.cl (fs. 76 y 76); (6) copia sitio web www.emol.cl (fs. 77); (7) copia de sentencia nombre de dominio www.viñasdelmaipo.cl (fs. 78 a 84); (8) Copia de folleto Simetria.Net (fs. 96 a 97), (9) copia de sentencia en conflicto por nombre de dominio promain.cl (fs. 98 a 107).
DUODECIMO: Que por resolución de fecha 1º de julio de 2010, rolante a fojas 118, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando undécimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.
SEGUNDO: Que el objeto preciso del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:
TERCERO: Que el primer solicitante, Richard Herbert Wagner Kohler, justificó 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. Que, en forma adicional, manifestó haber adquirido el nombre de dominio para publicitar e informar un servicio que se encontraba prestando, lo cual comprobó con la documental de fojas 111 a 116, la que expresa que tales servicios son los siguientes: consultoría en marketing, estudios de mercado (cualitativos), brandialog, exobranding/comunicación externa, endobranding/comunicación interna, trabajo editorial, creatividad, media planning, diseño (grafico, 3d, stands, etc.), producción fotográfica, diseño y producción de web sites y producciones audiovisuales (fs. 114). Protestó también de su buena fe, y manifestó no afectar ni hacerlo en el futuro los intereses de terceros.
CUARTO: Que la parte de Lógica S.A., demostró, por su parte, la titularidad de la marca “simetria.net” (fs. 58) y del dominio simetría.cl (fs. 59). También demostró desarrollar con Simetria.net un sistema de información con tecnología Microsoft que pone a disposición de los gobiernos una plataforma que habilita la transparencia, eficiencia y rapidez de los procesos de compras y contrataciones públicas (fs. 94 a 96).
QUINTO: Que la expresión simetría es definida por el Diccionario de la Real Academia española en los términos siguientes: “Correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo” y otras derivadas (DRAE 22ª edición 2001, tomo II, pág. 2067), con lo que tiene carácter genérico.

SEXTO: Que, con lo recién considerado, se estima que la diferencia existente entre las expresiones "Symetria" y "Simetria", que radica en el empleo de la letra "y" en la primera e "i" en la segunda, es suficiente para distinguirlas, a lo que cabe agregar que ambas partes emplean la expresión con esa singularidad y que ambas desarrollan actividades distintas.

SEPTIMO: Que el demandado ha protestado expresamente de su buena fe y de ser su ánimo el no afectar, ni hacerlo en el futuro, los intereses de terceros ni de la oponente en consecuencia. Que una tal declaración constituye confesión judicial, cuya contravención habilitaría en su contra la acción de revocación de los artículos 20 y siguientes del Reglamento de Nic Chile, con lo cual este juzgador estima suficientemente resguardados los derechos de la oponente.

OCTAVO: Que, en mérito de todo lo antes considerado, se estima que el demandado y primer solicitante ha probado legítimos derechos sobre la expresión en controversia y la utilización efectiva de la misma, los que no fueron desvirtuados por la demanda interpuesta en su contra, razón por la cual se rechazará ésta, en los términos que se expresarán 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, y artículo 160 del Código de Procedimiento Civil,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de Logica S.A. en contra de Richard Herbert Wagner Kohler, y se asigna el nombre de dominio symetria.cl a favor de Richard Herbert Wagner Kohler, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico 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; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

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.