FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<tecnoges-chile.cl>

– ROL 15716 –

Santiago, nueve de junio de dos mil doce

VISTO,

PRIMERO: Que por oficio 15716 de fecha 12 de enero de 2012, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **<**tecnoges-chile.cl**>.**

SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Julio César Barrios Sarmiento, Rut: 12.963.532-0, Presidente Riesco 6445, Depto. 101D, Las Condes, Santiago y como segundo solicitante SONDA S.A, Rut: 83.628.100-4, Contacto Administrativo: Paula Benavides, Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que, como costa a fojas 4, con fecha 13 de enero del 2012 se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día viernes 20 de enero del 2012, a las 10.15 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 20 de enero del 2012, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de Josefina Mora, por el segundo solicitante y del señor Juez Arbitro, no habiendo conciliación y acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que a fojas 25, con fecha 24 de enero del 2012, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 07 de marzo de 2012.

SEPTIMO: Que a fojas 26, Alfredo Montaner Lewin, presentó un escrito de demanda, como segundo solicitante, exponiendo argumentos que se resumen en lo siguiente:

a) Que SONDA S.A. fue fundada en el año 1974 en asociación con COPEC, participando desde ese momento en forma activa en el desarrollo e introducción en las empresas de Chile y América Latina de nuevas e innovadoras tecnologías, consistentes en facilitar procesos administrativos y de producción, ofreciendo un vasto conocimiento de servicios TI, los que tienen por objetivo potenciar el valor de los bienes informáticos, reduciendo los riesgos inherentes de un sistema;

b) Que, con el paso de los años, SONDA S.A. se ha posicionado en el mercado cumpliendo cabalmente con el objetivo de optimizar los procesos logísticos de empresas de diversos tamaños y a través de sus filiales Sonda Gestion, Solex, Logica, Orden y Tecnoglobal 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, convirtiéndose en el máximo exponente de este tipo de servicios en el país, y

en uno de los principales de Latinoamérica, desarrollando importantes operaciones y proyectos en países como Argentina, Brasil, México, Perú, Colombia y Ecuador, gozando de reconocimiento importante entre quienes la observan como una empresa experta en el desarrollo de servicios TI, situación que le ha permitido gestionar 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;

c) Que SONDA S.A. busca ofrecer a empresas de diversos tamaños su vasta experiencia en soluciones con dispositivos móviles para bodegas y centros de distribución. 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 de almacenamiento de documentos y base de datos, lo que ha permitido la implementación de importantes proyectos con tecnología de radiofrecuencia, superando actualmente los 400.000 metros cuadrados cubiertos. Del mismo modo, estas operaciones se han utilizado en procesos de pre venta y salas de venta. Lo anterior 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 SONDA S.A.;

d) Que su representada cuenta con marcas comerciales para el signo “Tecnogest”, virtualmente idéntico al elemento funcional y distintivo del dominio en disputa, como parte de su estrategia para posicionar sus productos en el mercado y proteger sus inversiones, marcas que se encuentran registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en Registros N° 801.322 y N° 920.722, las que son sólo una muestra del mejor derecho que asiste a su representada respecto del nombre de dominio en disputa “tecnoges-chile.cl”, pues su marca comercial es virtualmente idéntica al nombre de dominio solicitado, sin que se haya incorporado ningún elemento diferenciador;

e) Que añadir un guión y la expresión “Chile” no confieren distintividad al dominio solicitado, pues el .CL es precisamente el topónimo de Chile, tal como lo ha dejado de manifiesto la jurisprudencia en la materia, por ejemplo en el fallo recaído en juicio por el nombre de dominio “pathfinder-chile.cl”, por lo cual su mandante es titular de registros de marca para la expresión “Tecnogest”, y del dominio “tecnogest.cl”, virtualmente idéntico al elemento distintivo del dominio en disputa;

f) Que un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio “tecnoges-chile.cl” a un sitio de Internet con información relativa a la marca y productos “Tecnogest” que su representada posee precisamente en Chile, lo que hace evidente el riesgo de confusión que existe para los usuarios de Internet a causa de la solicitud del demandado, con los evidentes perjuicios que dicha confusión importa para el sistema registral de nombres de dominio, así como para su mandante;

g) Que se aprecia fácilmente que la demandada se limitó a tomar la marca “Tecnogest” de su mandante, SONDA S.A., sin incorporar ningún elemento diferenciador suficiente. De hecho, el dominio consiste en una reproducción de la marca de su representada, como nombre de dominio, con la sustracción de una letra “T” a la marca “Tecnogest” y la adición de la palabra Chile, lo que genera un riesgo altísimo de confusión para los usuarios de la red, los que enfrentados al dominio “tecnoges-chile.cl” podrían, con toda lógica y razón, asociarlo y pensar que éste contiene información relativa a los servicios del área de las tecnologías de la información de su mandante, y con mayor razón si se trata de una empresa ampliamente reconocida en su rubro;

h) Que basta efectuar la siguiente comparación para clarificar aún más la confusión que se producirá en el público consumidor: Tecnogest (marca de SONDA S.A.), tecnoges-chile.Cl (nombre de dominio en disputa) y tecnogest.cl (nombre de dominio de SONDA S.A.);

i) Que es importante referirse al artículo 14 del Reglamento y a lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio “promain.cl”, en que se concluyó que procedía asignar el nombre de

dominio en disputa a: "…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa";

j) Que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, NOKIA, SONY o TOYOTA, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial;

k) Que es aplicable el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, en razón del cual los nombres de dominio comparten propósitos y características de tal naturaleza con las marcas comerciales, que es posible sostener que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, facilitando así el comercio e intentando evitar que los usuarios caigan en errores o confusión con respecto a ellos y llegando a constituir un medio de publicidad a través del cual se informa a los consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose de este modo la marca;

l) Que la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"), reconoce este criterio al señalar que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios: a) "El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos";

ll) Que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe;

m) Que tal criterio ha sido recogido, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile, señalando el artículo 22 que "será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido";

n) Que es también aplicable el criterio del legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, respecto al cual se puede sostener que su mandante tiene un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa. En efecto, señala que como consta de los diversos documentos que acompaña en el otrosí de su presentación, su mandante ha invertido grandes recursos en el posicionamiento de sus productos y servicios bajo la marca "Tecnogest", entre otras;

o) Que corresponde aplicar el criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, principio que se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios, y respecto del cual se concluye que su mandante tiene registrado el signo "Tecnogest" ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y desarrolla un producto que utiliza esta denominación como distintivo;

p) Que, finalmente, de acuerdo con el criterio de la identidad, corresponde asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo, criterio que ha sido recogido por la jurisprudencia nacional en el fallo del 21 de mayo de

2006 sobre nombre de dominio “viñasdelmaipo.cl” al indicar que “El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo…”, en razón de lo cual el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a su mandante, ya que es titular de la marca “Tecnogest”;

q) Que, para acreditar sus dichos, el solicitante acompaña los siguientes documentos:

1. Copias simples de los certificados de registro marcario individualizado en el Nº 2 de su presentación.

2. Copia simple del certificado obtenido del sitio Web www.nic.cl, para acreditar la titularidad de SONDA S.A. sobre el nombre de dominio individualizado en el N° 3 de su presentación.

3. Impresión del sitio Web www.sonda.cl, sitio oficial de su mandante, en el cual se pueden apreciar los productos y servicios ofrecidos por su mandante.

4. Impresión del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una breve reseña histórica de su mandante.

5. Impresión del sitio Web www.sonda.com, en el que se publicó un informe de los auditores independientes Deloitte, en el que se da cuenta de la adquisición por parte de SONDA S.A. del 100% de las acciones de TECNOGEST Asesorías S.A., que evidenciarían su vinculación con el signo distintivo del dominio en disputa.

6. Copia de fallo arbitral recaído sobre la asignación del nombre de dominio “promain.cl”.

7. Copia de fallo arbitral recaído sobre la asignación del nombre de dominio “viñasdelmaipo.cl”.

8. Copia de fallo arbitral recaído sobre la asignación del nombre de dominio “pathfinder-chile.cl”.

OCTAVO: Que, con fecha 14 de marzo de 2012, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.

NOVENO: Que, con fecha 14 de marzo de 2012, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 21 de marzo de 2012, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

DECIMO: Que, con fecha 27 de abril de 2012, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o que haya desistimientos de por medio. Así, 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.

SEGUNDO: Que, como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con la marca y expresiones publicitarias, conocidas, públicas y notorias relativas a productos del segundo solicitante, quien ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que justifica su pretensión,

acreditando ser titular de una marca comercial estructurada en base a la expresión “tecnogest”, como evidencian los registros N° 801.322 y N° 920.722, y constituir una institución de larga trayectoria nacional e internacional, de amplio reconocimiento en el rubro del desarrollo de innovadoras tecnologías orientadas a facilitar los procesos de logística y almacenamiento de documentos de múltiples empresas a lo largo de Chile y a nivel nacional, llevando a cabo una conducta comercial consistente y concluyente.

TERCERO: Que la supresión de la letra “t” de la palabra “tecnogest” y la adición de la expresión “Chile”, no pueden considerarse elementos suficientemente diferenciadores y adecuados en relación con sus marcas, razón social y nombres de dominio, como para pensar que no existirá confusión en el público al que pretenden asistir los solicitantes, principalmente debido a la alta posibilidad de que los usuarios incurran en error al digitar la palabra “tecnogest”, y en lo relativo a la expresión “Chile”, como ha sido sostenido en reiteradas ocasiones, porque la extensión .CL es el topónimo de Chile en Internet.

CUARTO: Que, adicionalmente, debe considerarse que la marca comercial del segundo solicitante cubre servicios y productos referidos a su actividad, y no escapa al Tribunal que el primer solicitante no se identifica en el registro de Nic Chile con giro o actividad alguna, situación que no le favorece, máxime cuando aparece como una persona natural, sin indicar en qué rubro de la economía se desempeña, como para determinar que no será el área en que se desempeña el segundo solicitante. Así, no existiendo indicios como para presumir que su actividad no afectará la protección marcaria del segundo, más aún cuando no consta en autos la utilización que pretenderá dar el primer solicitante a su sitio, que permita aclarar esta circunstancia, resulta justo el temor del segundo solicitante relativo a que el público confunda el sitio como suyo y se vean afectados sus derechos válidamente adquiridos en el orden marcario.

QUINTO: Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, que tratándose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realización por la parte que le correspondía no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realización se asocian unas consecuencias que resultan beneficiosas a la parte que soportó la carga y, como es obvio, a su no realización se vinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levantó la carga. Al hilo de lo señalado, como el juez no está autorizado para omitir la dictación de la sentencia en caso de falta de prueba, de acuerdo al principio de inexcusabilidad, debe determinar cuál de las partes debe padecer las consecuencias perjudiciales por no haber levantado la carga probatoria que le correspondía. Resulta pacífico entre nosotros que la distribución de la tarea probatoria entre el demandante y el demandado se realiza a partir de lo prescrito en el artículo 1698 del Código Civil que determina que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta, recepcionando de esta forma el conocido aforismo *ei incumbit probatio qui affirmat, non qui negat* (le corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega). A partir de la norma señalada, la doctrina y la jurisprudencia ha precisado la regla en el sentido de atribuir la carga de la prueba de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes al demandado. En otros términos, el actor deberá probar lo que sostiene y fundamenta su pretensión, mientras que el demandado deberá probar lo que sostiene y fundamenta su oposición a la pretensión del actor. APUNTES DEL CURSO DE TEORÍA GENERAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO ORDINARIO DEL PROFESOR DR. DIEGO PALOMO VÉLEZ. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. 2011.

SEXTO: Que el primer solicitante ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile, la defensa de su posición jurídica no le importaba incurrir en gasto alguno.

SEPTIMO: Que el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al mérito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o

alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional. Al respecto, cabe hacer presente que en el caso de autos el primer solicitante tampoco ha rendido prueba, habiéndosele otorgado todas las oportunidades posibles para ello.

OCTAVO: Que la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del Derecho Marcario, tiene sustento en las finalidades de la legislación de esta rama del Derecho, que buscan, por una parte, evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, dar certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual y de su reconocimiento, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso.

NOVENO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha reconocido reiteradamente la amplia libertad de los árbitros arbitradores para fallar, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- del Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica:"*…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir*", este tribunal ha tenido en cuenta al resolver las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento.

RESUELVO:

1. En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio "tecnoges-chile.cl", al segundo solicitante SONDA S.A., Rut: 83.628.100-4, sin costas dada la inactividad del primer solicitante.

2. Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

3. Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

4. Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

5. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro del Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.