MAT.: Conflicto tecnoglobe.cl. Sentencia definitiva

Partes: **COMERCIALIZADORA CARLOS ANTONIO MERINO NAVARRO E.I.R.L.**
SONDA S.A. REP. SARGENT & KRAHN

Santiago, treinta de diciembre de dos mil once,

Vistos y Teniendo presente

1.- Oficio OF. 14250 de 24 de mayo del año en curso, de NIC Chile, por el que se designa a la suscrita como árbitro en el conflicto por asignación del nombre de dominio **tecnoglobe.cl,** suscitado entre **COMERCIALIZADORA CARLOS ANTONIO MERINO NAVARRO E.I.R.L.**, RUT: 76130375-9, domiciliada en Avenida República 686, depto. 1105, Santiago y **SONDA S.A.**, RUT: 83628100-4, **REP. SARGENT & KRAHN**, domiciliados en Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago.

2.- Que por resolución de 27 de mayo de 2011, este árbitro aceptó la designación jurando desempeñar el cargo fielmente y en el menor tiempo posible, citando a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, lo que fue notificado a las partes por carta certificada, tal y como consta a fojas 4 y 20 vuelta.

3.- Que a fojas 19 comparece María Luisa Valdés Steeves, en representación del segundo solicitante, acompañando los documentos fundantes de su personería.

4.- Que a fojas 20 consta acta de primera audiencia, con la comparecencia de ambas partes. Llamadas estas a conciliación, esta no se produce por lo que se procede derechamente a fijar el procedimiento arbitral, lo cual fue notificado personalmente a los asistentes.

5.- Que a fojas 21 comparece el segundo solicitante presentando demanda de asignación de dominio, en base a los siguientes elementos de hecho y de derecho: Señala que la empresa SONDA fue establecida en 1974 para desarrollar innovación y tecnología en procesos administrativos y de producción, posicionándose con los años en el mercado y generando filiales como TECNOGLOBAL, creada en 2007 cuya finalidad es, a través de nuevas tecnologías, facilitar procesos de logística y almacenamiento de documentos empresariales, lo que le ha valido un amplio reconocimiento en Chile y el extranjero.

Agrega que Sonda es titular de una familia de marcas comerciales para el signo TECNOGLOBAL desde el año 2002 que incluye los registros número 638.172, 638.173 y 638.174 para productos de la clase 9 y clase 42; y que las actividades de la empresa filial de SONDA se reconocen y distinguen por la expresión TECNOGLOBAL, muy similar y conceptualmente idéntica al nombre de dominio en disputa.

Añade que la actitud de los usuarios de Internet les llevará s asociar el nombre de dominio TECNOGLOBE.CL con TECNOGLOBAL S. A., filial de SONDA, así como sus servicios y asesorías, particularmente porque el nombre de dominio que usa la filial es TECNOGLOBAL.CL, que es confundible con TECNOGLOBE.CL, por lo que el demandado podrá aprovecharse de la fama y notoriedad que TECNOGLOBAL ha obtenido con los años. Estima que la demandada se limitó a tomar la marca TECNOGLOBAL y cambiar las últimas dos letras por una “E”, lo que no puede considerarse un elemento diferenciador pues ambas apuntas hacia los términos TECNOLOGÍA y GLOBAL, elementos distintivos de la propia razón social de TECNOGLOBAL S.A., lo que induce a error a usuarios de Internet y público consumidor en general.

Invoca en su favor el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile que responsabiliza a los solicitantes por las inscripciones que vulneren derechos válidamente adquiridos por terceros y su aplicación en la sentencia

recaída sobre el nombre de dominio promain.cl que habla de signos que coinciden en lo esencial con nombres de dominio. Al respecto sostiene que la función básica de un nombre de dominio es identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, lo que no se lograría si se entrega el nombre en disputa al primer solicitante.

Invoca además que desde que entró en el año 2000 en vigencia la UDRP, esta reconoce como criterio fundamental "*La titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión*" cuando el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a una marca de productos., idea que se repite en las opiniones del panel de la OMPI y en los artículos 20 a 22 del Reglamento de NIC Chile señalando como síntesis que el criterio que reconoce a la relación entre marcas y nombres de dominio es universalmente aceptado por lo que corresponde su aplicación en este caso. Sostiene al respecto que en Derecho Comparado y en la jurisprudencia se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre nombres de dominio y marcas comerciales, pues los nombres de dominio tienen el rol de identificadores del origen de bienes y servicios disponibles en Internet facilitando el comercio.

Alega también que tiene un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa considerando los grandes recursos que ha invertido en el posicionamiento de productos y servicios ligados al signo TECNOGLOBAL, al cual de ha dado fama, notoriedad y prestigio, agregando que conforme a criterios de uso empresarial legítimo ha sido el segundo solicitante el que efectivamente ofrece productos y servicios de tecnologías de la información bajo esa designación. Indica también que la denominación TECNOGLOBAL se usa en Internet por la demandante para identificar sus productos y servicios, y que estos guardan una estrecha relación con el nombre de dominio en disputa, remarcando que conforme al Convenio de Paris, vigente en Chile, debe prohibirse el uso de marcas susceptibles de crear confusión o que parte sustancial de ellas produzcan dicho efecto, estableciendo asimismo un régimen de protección marcario y, dentro del marco de lo que expone, pide que en definitiva se le asigne el nombre de dominio TECNOGLOBE.CL.

6. Que esta parte, para acreditar su mejor derecho rindió prueba correspondiente a los registros marcarios en favor de SONDA S.A. del signo TECNOGLOBAL y del registro de NIC Chile para tecnoglobal.cl (fojas 30 a 34), copias de páginas web referidas a SONDA S.A. (fojas 35 a 46) y TECNOGLOBAL.CL (fojas 47 a 55), copia de la sentencia recaída sobre el nombre de dominio promain.cl y viñasdelmaipo.cl (fojas 56 a 72).

7. Que a fojas 73 comparece personalmente Carlos Antonio Merino Navarro, como representante legal y empresario individual de Comercializadora Carlos Antonio Merino Navarro quien presenta alegación por el mejor derecho sobre el dominio TECNOGLOBE.CL fundado en las siguientes razones: Sostiene el demandado que la doctrina nacional y extranjera reconoce el "first come, first serve", esto es, que corresponde el mejor derecho a un nombre de dominio al primer solicitante; Afirma que no corresponde privar a un solicitante de buena fe de los derechos inherentes a la asignación del dominio, sino cuando esté de mala fe, y que no son admisibles meras presunciones de posibles mal usos del nombre de dominio.

Dice además que está de buena fe y que en el dominio TECNOGLOBE.CL se lanzará al mercado una tienda virtual, el que ya puede verse en datastock.cl; no se ha publicado en tecnoglobe.cl hasta que se dirima el conflicto y se tenga la seguridad de que la fuerte inversión en publicidad presupuestada para el lanzamiento de la tienda virtual será redituable en posicionar el dominio permanente, alegando que la disputa por TECNOGLOBE.CL ha producido un retraso de meses en el lanzamiento del proyecto presupuestado y pérdidas comerciales; Señala que los caracteres solicitados como dominio: tecnoglobe.cl, no coinciden con el nombre patronímico de ninguna empresa ni marca registrada, tal como se puede consultar en el sitio web de registro marcario y de propiedad intelectual, lo cual prueba su buena fe, y que la elección del nombre TECNOGLOBE.CL se realizó buscando un dominio que representara el concepto de "Tecnología proveniente de todo el Mundo"; Indica que no se inscribió un

dominio que “deliberadamente pueda ser confundido por un internauta o lleva a error a cualquier persona”, pues los significados de los segmentos que componen ambos dominios son completamente distintos. Las palabras que presentan similitud, globe y global existen y tienen significados distintos, destacando que no se utilizó un segmento o transformación de la palabra original para inducir a error, como sería el caso de haber inscrito el nombre de dominio tecnogloba.cl, tecnogloball.cl o tecnogloval.cl, por lo que la similitud fonética es una coincidencia que no otorga derecho a la contraparte a impedir transmitir el concepto de “Tecnología del Mundo”.

Indica finalmente que esta disputa no debería verse reducida al argumento marcario y menos este ser el eje argumentativo, pues a su entender no es menor argumentar que la contraparte tiene registrada TECNOGLOBAL como marca y como tienda de venta para la región metropolitana, en cambio TECNOGLOBE.CL está pensado como tienda virtual, para todo chile y el mundo.

8.- A fojas 80 evacua traslado la demandante, quien alega que el principio “first come, first served” tiene aplicación cuando ninguna de las partes puede acreditar mejor derecho que la otra, lo que a su entender no es aplicable en este caso, señalando que esto tampoco libera a la demandada de la carga de acreditar un mejor derecho que la demandante.

Afirma también en base a la sentencia recaída en el caso todochile.cl, que una vez producido el conflicto las partes se encuentran en una posición de igualdad y sobre esa base debe analizarse que parte tiene mejor derecho al nombre de dominio.

Añade también que la prueba de la mala fe es propia de los conflictos de REVOCACIÓN de nombres de dominio y no de ASIGNACIÓN, como es el conflicto por TECNOGLOBE.CL; por ende no es necesario probar la mala fe de la contraria, sino solo su mejor derecho al nombre.

Alega también que el registro de marca número 638.172 sobre el signo TECNOGLOBAL es para distinguir productos de la clase 9 y no solo como marca y local y tienda para la región metropolitana, como sostiene el demandado.

En lo demás, reproduce los argumentos contenidos en la demanda sosteniendo finalmente que entiende acreditado su mejor derecho sobre el nombre de dominio, acompañando de fojas 84 a 91 vuelta, la sentencia recaída sobre el nombre de dominio CLAROPYME.CL.

9.- A fojas 94 comparece el segundo solicitante pidiendo que se tenga presente que el primer solicitante no ha acreditado un mejor derecho que SONDA S.A. sobre el nombre de dominio, por lo que pide se le asigne el nombre de dominio a esta última.

10.- A fojas 95 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio tienen por función la localización de productos y servicios en la Red Internet, los cuales podrán o no tener un reflejo en el entorno analógico. Efectivamente, las redes y tecnologías de la información y las comunicaciones han propiciado en muchos casos la creación de nuevos servicios, los cuales han sido desarrollado por empresas emergentes y/o por nuevas divisiones de empresas tradicionales. Ello ha llevado a que los distintos actores del entorno digital busquen contar con nombres de dominio que les permitan difundir dichos productos y/o servicios.

SEGUNDO: Que la pretensión natural de los actores sociales y empresariales es que los nombres de dominio que se registren sean suficientemente representativos como para que los usuarios de Internet los localicen de manera intuitiva. Sin embargo, uno de los principales temores de los actores de la red es que sus marcas y/o signos identificadores pierdan distintividad por confusión con términos similares que

son registrados por terceros. Esta es la principal fuente de conflictos por registro y/o revocación de nombres de dominio.

TERCERO: Que en el caso de autos el segundo solicitante invoca interés derechos marcarios y legítimo, derechos marcarios y uso efectivo del signo tecnoglobal, que estima debe proteger frente a las confusiones que podrían producirse respecto del nombre de dominio tecnoglobe. Sus derechos marcarios han quedado suficientemente acreditado en autos, sin que existan objeciones de contrario a este respecto.

CUARTO: Que de su parte, el primer solicitante si bien ha activado el nombre de dominio, en el mismo sólo se ha incluido una plantilla que se encabeza con la frase "Digital Store" y cuyos enlaces se encuentran vacíos de contenido. De su parte, la inactividad del primer solicitante en estos autos, pese a habérsele notificado oportunamente, impiden a esta árbitro dilucidar s i el uso del dominio será efectivamente uno de aquellos que pueda considerarse "uso justo" del dominio, que no produzca afectación a los derechos de la contraria. Siendo así y aplicando las reglas de los árbitros arbitradores, habrá de asignarse el dominio al segundo solicitante, acogiendo su demanda arbitral.

QUINTO: Que en todo caso siendo la buena fe la regla general en nuestro derecho, habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el anexo de Reglamento para la Administración del registro de nombres de dominio .cl, se resuelve:

Asígnese el dominio **tecnoglobe.cl** al segundo solicitante **SONDA S.A.,** ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y Nic Chile en la forma prevista en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Resolvió,

Lorena Donoso Abarca

Arbitro

Lorena Donoso Abarca

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Firmado digitalmente por Lorena Donoso Abarca
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso Abarca, o, ou=Arbitro, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2011.12.30 11:35:47 -03'00'

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia
7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; cmerino@live.cl; cadmin@sargent.cl; ctecnico@sargent.cl; dominios@sargent.cl; jjuarez@sargent.cl; jmora@sargent.cl; fallos@legal.nic.cl