MAT: Asignación de nombre de dominio "chilesonda.cl"

Santiago, ocho de octubre de dos mil doce.

VISTOS:

- 1.- Que por oficio N° OF16266 de fecha 15 de Mayo 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 inscripción del nombre de dominio "chilesonda.cl"; entre Sebastián Miranda, como primer solicitante, y Sonda S.A., como segundo solicitante;
- 2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";
- 3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 24 de Mayo de 2012, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 8 de Junio de 2012 a las 10:00 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;
- 4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 8 de Junio con la asistencia del apoderado de la parte de Sonda S.A., y en ausencia del primer solicitante don Sebastián Miranda;
- 5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Sonda S.A. hizo valer dentro de plazo ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "chilesonda.cl", para lo cual sostuvo y argumentó lo siguiente: a) Que Sonda S.A. o "Sonda" fue fundada en el año 1974 en asociación con Copec, trabajando desde ese momento en desarrollar e introducir en las empresas de Chile y América Latina, nuevas e innovadoras tecnologías. Sus servicios tienden a 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 se ha posicionado en el mercado cumpliendo cabalmente con el objetivo de optimizar los procesos logísticos de empresas de diversos tipos, y que a través de sus filiales "Sonda Gestión", "Solex", "Lógica", "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; c) Que el grupo Sonda se ha convertido en el máximo exponente de este tipo de servicios de nuestro país y en Latinoamérica, desarrollando importantes operaciones y proyectos en países como Argentina, Brasil, México, Perú, Colombia y Ecuador. 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 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; d) Que 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 sus sistemas de almacenamiento de documentos y base de datos; e) Que cuenta con numerosas solicitudes y registros de marca como parte de la estrategia para proteger su nombre, sus inversiones y sus actividades comerciales, entre las que destaca aquellas de la familia de marcas para la expresión "Sonda", que distinguen, ya sea en forma denominativa o mixta, productos de la clase 9, 11, 16 y 25 y servicios de las clases 36, 38, 39, 42, 43 y 45; f) Que de esta forma, es titular de una familia de marcas comerciales para la expresión "Sonda", que tienen por objeto distinguir e identificar a esta reconocida empresa en el mercado, de modo que el público usuario y consumidor las asocie fácilmente con esta; g) Que a su vez, los referidos registros son una muestra de que es la legítima creadora de la expresión "Sonda" para distinguir e identificar sus múltiples servicios y productos, hecho notorio y públicamente conocido nacional e internacionalmente, por lo que resulta natural y obvio que todos los usuarios de Internet así como el público en general la identifiquen a través de dicha expresión; h) A su vez, declara contar con varios nombres de dominio que se conforman en base a la expresión "Sonda", tales como "sonda.cl", "e-sonda.cl", "esonda.cl", "labsonda.cl", "sondamoebius.cl", "sondas.cl", etc. i) También destaca ser titular del nombre de dominio "sondachile.cl", que a su juicio es idéntico al dominio pedido, sólo que los elementos que lo componen se han dispuesto en orden inverso; j) Que estos nombres de dominio son sólo una muestra más del mejor derecho que le asiste respecto del dominio en disputa, toda vez que incorporan íntegramente la expresión "Sonda" idéntica a la del dominio en disputa, a su nombre comercial, su razón social y a sus marcas comerciales, que le otorgan derechos exclusivos y excluyentes respecto de la misma; i) Que el solicitante del nombre de dominio en disputa, se limitó a tomar la expresión con la cual se identifica una de las principales empresas de nuestro país y Latinoamérica, incorporando únicamente la expresión "Chile", elemento que no se puede considerar diferenciador. Que resulta evidente que este nombre de dominio es confundible con ella y sus múltiples productos y servicios, lo que implica un serio riesgo de error y confusión en los usuarios, que ciertamente asociarán el dominio en disputa con Sonda S.A.; j) Señala que la jurisprudencia expresamente ha reconocido que la expresión el término "Chile" no aporta distintividad en un nombre de dominio "cl" toda vez que dicha extensión corresponde precisamente al topónimo de Chile. Cita a su favor diferentes el fallo sobre el nombre de dominio "pathfinderchile.cl"; k) Cita también las normas del artículo 14 del Reglamento de NIC Chile y describe la función de los nombres de dominio como identificadores dentro de la red de Internet; r) A su vez, se explaya sobre criterios aplicables para los conflictos de asignación de nombres de dominio, citando al efecto conjuntamente con estos criterios, las normas de ICANN, Convenio de París, etc.; /i/ la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio; /ii/ Criterio de la creación intelectual del signo pedido; /iii/ Criterio del legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa; /iv/ Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo; /v/ Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido; /iv/ Criterio de la Identidad; /v/ Criterio del uso efectivo en Internet; s) Concluye que la titularidad de una familia de registros marcados vigentes en Chile, la fama y notoriedad de éstos, la vinculación de esas marcas con los servicios que ofrece su mandante y la titularidad de nombres de dominios similares, por lo que Sonda es la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa.

- 6.-En de pretensiones, respaldo SUS acompañó abundante documentación que acredita su titularidad sobre los nombres de dominio y marcas comerciales singularizados en su presentación, así como también documentación que demuestra el uso efectivo de la denominación "Sonda" para distinguirse en el mercado. Incluyó también impresiones de búsquedas en el buscador Google de Internet de la expresión "Sonda" en la que se puede apreciar que todos los primeros resultados aluden directamente a esta empresa. También acompaña impresión del sitio web oficial www.sonda.cl, en donde se puede apreciar su historia, sus diversos proyectos, sus productos y servicios, dando cuenta de esta forma del uso efectivo de dicha expresión en la red global Internet;
- 7.- Por resolución de fecha 13 de Junio de 2012, se tuvo por presentada la demanda de mejor derecho por parte de Sonda S.A. y por acompañados los documentos con citación. Habiendo transcurrido el plazo para la presentación del primer solicitante don Sebastián Miranda, sin que ello haya ocurrido, se tuvo por no presentada. De la presentación de Sonda S.A., se dio traslado por el plazo de cinco días para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por el segundo solicitante;
- 8.- Tampoco el primer presentó dentro del plazo mencionado en el número anterior, ningún escrito para hacer valer sus pretensiones, como tampoco acompañó pruebas en ese sentido, por lo que se le tuvo en rebeldía durante todo el transcurso del proceso;
- 9.- Que atendido el tiempo transcurrido desde la última gestión, sin que ninguna de las partes haya hecho otra presentación, y en consideración a las normas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus reclamaciones, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

- 10.- Que son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa los siguientes:
- a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante, éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha acompañado en estos autos prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho sobre el

nombre de dominio en disputa, o desvirtuar la prueba acompañada por la parte de Sonda S.A.;

- b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante como es este caso. Precisamente, la excepción al principio se ampara entre otros, en la validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrándose en semejantes condiciones. No obstante, en este caso ello no ocurrió, desde el momento que sólo la parte de Sonda S.A. ha demostrado tener una legítima y válida pretensión; y
- c) Que el segundo solicitante ha logrado acreditar que la expresión "Sonda", es un signo notorio y conocido no sólo en sus propias palabras, sino también en el público en general;
- 11.- Que acreditado un legítimo interés o derecho del segundo solicitante sobre la denominación "Sonda", cabe entonces preguntarse si la adición del topónimo "Chile", hacen al nombre de dominio en disputa una expresión substancialmente diferente en términos de desvirtuar la validez de la pretensión del segundo solicitante, de modo de impedir su confusión;
- 12.- Que a juicio de este Arbitro la pregunta planteada en el considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que precisamente la adición de la expresión "Chile", y el uso que de esta se hace asociándolo directamente al nombre y marca comercial "Sonda" del segundo solicitante, de reconocida fama y notoriedad, permiten por una parte: /i/ crearse la convicción de que existe un ánimo o intención de apropiación y beneficios de la fama y notoriedad de un signo ajeno, atentando contra normas y principios de buena fe y competencia leal; y /ii/ que precisamente la adición de la expresión "Chile" por su significado, no hace más que describir o relacionar una indicación geográfica de origen, sin que exista una diferenciación gráfica, fonética o conceptual distinta o relevante. Esto, permite crearse la convicción de que existe un ánimo de asociatividad o vinculación a una denominación ajena, sin que haya una intención de creación novedosa; que hace a los términos en conflicto coincidentes y similares, y por lo mismo también permite a este Juez Árbitro crearse una

opinión favorable de la consistencia de los argumentos de asociatividad o relación que hace el segundo solicitante;

- 13.- Que también es un hecho indubitado que ha sido el segundo solicitante, quién ha acreditado una legítima y válida titularidad sobre la denominación "Sonda", reconocida bajo sus distintas formas de protección jurídica, o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase marca comercial, nombre de dominio, nombre comercial o similar, etc.;
- 14.- Que así las cosas, hace fuerza para este Árbitro el argumento de coincidencia, similitud y asociación entre los nombres de dominio y marcas comerciales del segundo solicitante con el nombre de dominio en disputa, lo que permite también crearse un juicio de la consistencia de los argumentos de vinculación desleal y relación impropia que alega el segundo solicitante;
- 15.- Que sin perjuicio de lo anterior, el mero hecho de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, sin respaldar sus pretensiones por medios de pruebas suficientes, que a su vez también garantizaran la buena fe de su solicitud, confirman también un absoluto desinterés de su parte;
- 16.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Árbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado la notoriedad de su signo, así como el legítimo uso de un signo prácticamente idéntico, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia;
- 17.- Que además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia, racionalidad y equidad le indiquen, y las normas por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro también ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "chilesonda.cl":
- 18.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 7º que "Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente,

suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas

en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.". Que asimismo,

el Art. 15 del Reglamento dispone expresamente que "Será de

responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las

normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la

competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos

válidamente adquiridos por terceros.".

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el

Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL

y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la

equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se

rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código

Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "chilesonda.cl" a la parte de Sonda S.A.

Rep. Sargent & Krahn. Rechazase la solicitud presentada por el primer

solicitante, don Sebastián Miranda.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no

existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas

conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio

de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese

copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los

antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil,

firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que

más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

María Elena Rioseco Zenteno

Paola León Valdés

CI Nº 16.209.380-0

CI Nº 12.358.020-6

7