En Santiago de Chile, a 5 de marzo de 2012 en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en los autos por conflicto en inscripción de nombre de dominio **hipercom.cl**, suscitado entre COMPUTACION CONECTIVIDAD COMUNICACIONES LIMITADA, RUT 77.520.960-7, domiciliado en Av Italia 1841, Ñuñoa, Santiago y representando a HYPERCOM CORPORATION (CLARO Y COMPANIA), RUT 79.753.810-8, domiciliada en 2851 WEST KATHLEEN ROAD, PHOENIX, AZ 85053, EE.UU., se resuelve:

VISTOS:

- Que con fecha 14 de octubre de 2011, mediante oficio Nº 15.081, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio hipercom.cl, como consta a fojas 1.
- 2. Que por resolución de fecha 18 de octubre de ese mismo año se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día viernes 28 de octubre de 2011 a las 12:45 horas, notificándose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.
- Que a fojas 15 consta que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia de ambos solicitantes. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, se fijó el procedimiento arbitral.
- Que a fojas 16 y siguientes la segunda solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho.

Hace presente que su representada es una prestigiosa empresa norteamericana dedicada al rubro computacional, con más de 30 años de actividad en el mercado internacional, e indica que participa como actor preponderante en el mercado nacional y latinoamericano durante las últimas décadas.

Asevera que dentro del giro de su negocio su mandante desarrolla, fabrica y comercializa hardware y software de pago electrónico para las grandes corporaciones, minoristas e instituciones financieras.

Afirma que en 1995, la filial de la compañía, Hypercom Latinamerica Inc., se estableció en Chile, bajo el nombre de fantasía, Hypercom Chile, la cual actualmente trabaja con Transbank, la cadena de pago electrónico más grande del país.

Agrega que a finales de 1994 se optó por registrar la marca HYPERCOM en nuestro país. A continuación se refiere en detalle a dichos registros marcarios.

Explica que la solicitud del dominio en disputa, por parte de su mandante, se fundamenta en la convicción de que la solicitud de la contraria vulnera sus derechos exclusivos sobre la expresión HIPERCOM. En este mismo orden de ideas expresa que la existencia de este dominio en manos de un tercero, induciría a error a los consumidores de los productos y servicios computacionales, que pensarían que dicha

página tendría relación con los productos y servicios que comercializa su mandante, lo que perjudicaría a su representada y a todos los actores del mercado.

Manifiesta que Chile está inmerso en la comunidad internacional, entonces lo que suceda en el mercado nacional ya no es indiferente al resto del mundo. En virtud de lo anterior estima que una página web chilena identificada con la marca de su mandante, producirá confusión en los cibernautas que conocen de los servicios de su representada.

A continuación indica que el hecho de que el dominio en disputa utilice la letra i, en vez de la letra y, en la composición de la expresión de que se trata, no altera sus apreciaciones, pues indica que el signo HIPERCOM es fonéticamente idéntico a su marca. Agrega que dicha diferencia gramatical impide a la contraparte lograr una fisionomía propia que le permita diferenciarse de su marca, HYPERCOM.

Más adelante se refiere al significado de la expresión, indica que HIPER es un prefijo que significa superioridad o exceso, y añade que la expresión HYPER, tiene en inglés el mismo significado. De lo anterior concluye que la sustitución de la letra y por la letra i en la expresión contenida en el dominio en disputa no es un elemento diferenciador.

En apoyo de sus argumentos se refiere al artículo 14 del Reglamento de Nic Chile.

Por último señala que la marca HYPERCOM de su mandante se usa activamente, es conocida en Chile y en el extranjero y tiene niveles importantes de presencia en el mercado de servicios computacionales (pago electrónico).

Concluye que existen derechos adquiridos por su representada respecto de la expresión HIPERCOM, configurándose, en su parecer, una infracción de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile.

Que a fojas 65 y siguientes la primera solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho.

Señala que su nombre de fantasía es HIPERCOM y hace presente que esto se encuentra establecido en la escritura de constitución de la sociedad que data del año 2000.

A continuación indica que la expresión HIPERCOM es usada desde que su mandante empezó a operar, así por ejemplo en las facturas y los cheques de la empresa. Indica que a su vez los clientes le pagan a la empresa identificándola en los cheques como HIPERCOM y las mercaderías del exterior también se dirigen a la empresa identificándola bajo el mismo nombre.

Por último indica que el dominio se encuentra en funcionamiento.

- 6. Que el primer solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompañó documentos a fojas 67, los que no fueron objetados por la contraria.
- 7. Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompañó documentos a fojas 21, los que no fueron objetados por la contraria.

 Que a fojas 82 se citó a las partes a oír sentencia, notificando por correo electrónico a ambas partes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá conforme a su leal saber y entender definir la disputa de autos acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

SEGUNDO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar cuál de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio hipercom.cl, disputado en estos autos.

TERCERO: Que los nombres de dominio se han constituido en un medio a través de las cuales las personas naturales o jurídicas se identifican, comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen. Esto ha llevado a que áreas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnológico hoy se encuentren abocadas al estudio de cómo este fenómeno puede afectar derechos exclusivos válidamente adquiridos en virtud del sistema jurídico tradicional. Este es el caso del derecho marcario y del derecho de la competencia.

CUARTO: Que, en relación al mejor derecho y la buena fe sobre el nombre de dominio, la primera solicitante alega que el signo contenido en este corresponde a su nombre de fantasía, agrega que dicha expresión es usada por la empresa para identificarse y que a su vez sus clientes y proveedores la identifican así. Agrega que el dominio está operativo.

QUINTO: Que en relación al mejor derecho sobre el nombre de dominio en el caso de autos, la segunda solicitante ha alegado que posee registros marcarios en Chile y el extranjero para el signo HYPERCOM, el que indica, usa activamente. Estima que dicha expresión es idéntica fonéticamente y en cuanto a su significado, a la expresión HIPERCOM, contenida en el dominio en disputa. Afirma que el giro de su mandante corresponde al desarrollo, fabricación y comercialización de hardwares y softwares de pago electrónico para las grandes corporaciones, minoristas e instituciones financieras y que cuenta con un nivel de presencia relevante en nuestro país. Estima que en virtud de la similitud entre el dominio en disputa y la marca de su mandante, de asignarse el dominio en disputa a la primera solicitante, existiría un riesgo de confusión en el público respecto del origen de los productos y servicios ofrecidos a través del dominio, con el consiguiente perjuicio para su mandante.

SEXTO: Que, efectivamente la expresión HIPERCOM contenida en el dominio en disputa, es fonéticamente idéntica y similar en cuanto a su significancia y a su escritura, a registros marcarios de propiedad de la segunda solicitante y de sus filiales, así como a parte de su razón social.

SEPTIMO: Que, la expresión contenida en el dominio en disputa corresponde, de acuerdo a la escritura pública de constitución de la sociedad acompañada por la primera solicitante, al nombre de fantasía de ésta, nombre que de acuerdo a la factura, cheques y comprobante de Correos de Chile acompañados es efectivamente utilizado en las

actividades comerciales de la primera solicitante. Cabe hacer presente que ninguno de los documentos referidos fue objetado por la segunda solicitante.

OCTAVO: Que, el nombre de dominio en disputa se encuentra activo y en él se puede apreciar el uso de la expresión HIPERCOM por parte de la primera solicitante.

NOVENO: Que, revisados los registros de Nic Chile se observa que se encuentra registrado el dominio HYPERCOM a nombre de Hypercom de Chile (HYPERCOM DE CHILE S A). Dicho dominio se encuentra inactivo.

DECIMO: Que, introducida en el buscador google.cl la expresión HIPERCOM y revisados los primeros 20 resultados, solo en el resultado número 15 aparece la primera solicitante, justamente representada a través del dominio en disputa. En tanto, si se restringe la búsqueda a sitios en Chile, el primer resultado corresponde a la primera solicitante. En ninguno de los dos casos se observa relación alguna entre los resultados revisados y la segunda solicitante.

DECIMO PRIMERO: Que por otro lado, al realizar el mismo ejercicio con la expresión HYPERCOM, correspondiente a la marca de la segunda solicitante, se observa que la primera solicitante no aparece entre los primeros 20 resultados.

DECIMO SEGUNDO: Que de lo señalado en los considerandos anteriores se colige que pese a la identidad fonética de ambas expresiones, es claro que el temor de la segunda solicitante en cuanto a que se produzcan errores en la identificación de las partes, no se funda en antecedentes concretos.

DECIMO TERCERO: Que, a mayor abundamiento, de los antecedentes acompañados por las partes se observa que la actividad de ambas es diversa, por cuanto la primera solicitante se dedica a la venta de equipos de computación y electrónicos a través de internet, en tanto la segunda solicitante se dedica al desarrollo, fabricación y comercialización de hardwares y software de pago electrónico para grandes corporaciones, minoristas e instituciones financieras.

DECIMO CUARTO: Que, en virtud de lo señalado ambas partes se encontrarían en una situación de relativa igualdad de argumentos, por cuanto este tribunal observa que ambas poseen legítimos intereses sobre la expresión HIPERCOM basados en alegaciones de distinto orden, esto es en el caso de la primera solicitante en que corresponde a su nombre de fantasía, el que es usado efectivamente en sus actividades para identificarse y, en el caso de la segunda solicitante, en que asegura tener derechos exclusivos sobre una expresión fonéticamente idéntica a la que constituye el signo en disputa. Sin embargo la manifiesta buena fe del primer solicitante, el que su actuar no constituye, en opinión de este tribunal, mala fe, además de las diferencias en el giro entre ambas solicitantes, hacen aplicable el principio "first come first served", debiendo por ello asignarse el nombre de dominio al primer solicitante.

DECIMO QUINTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, en el caso de que en el futuro el asignatario del nombre de dominio en disputa haga un uso de este que infrinja los derechos marcarios de la segunda solicitante, subsiste para ésta la acción de revocación contemplada en el artículo 22 del Reglamento de nombres de dominio .cl de Nic Chile.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "hipercom.cl" al primer solicitante, COMPUTACION CONECTIVIDAD COMUNICACIONES LIMITADA, ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifiquese la presente resolución a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone ÁRBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuación, ambos mayores de edad y que firman a continuación:

Loreto Quiroz Rojas C.I. 14.382.316-4 Marcela Alejandra López Barros. Cl. 16.114.939-K