Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio infopymes.cl

Santiago, 02 de marzo de 2011.

**VISTOS:** 

PRIMERO: Que por Oficio Nº 12.795 de fecha 31 de agosto 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 la inscripción del nombre de dominio

"infopymes.cl";

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas,

que son partes en dicho conflicto Representante (Walter Hans Sellhorn

Martínez), con domicilio en Borinquen 34 depto. 401, Nueva Aurora,

Valparaíso, Viña del Mar, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 26

de abril de 2010 a las 17:40:29 GMT, y Sonda S.A., Representada por Sargent &

Krahn, en la persona de Paula Benavides, ambos con domicilio en avenida

Andrés Bello 2711, piso 19, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio

con fecha 07 de mayo de 2010, a las 14:48:38GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 1º de septiembre de 2010, la cual rola a

fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de

dominio infopymes.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo

posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de

procedimiento para el día 8 de septiembre de 2010 a las 10:20 horas.

**CUARTO:** Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron

notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital de

fecha 1º de septiembre de 2010 y a las partes por carta certificada con fecha 2

de septiembre de 2010, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 7 y

8 de autos.

**QUINTO:** Que el día 8 de septiembre de 2010, a las 10:20 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña Josefina Mora Arias por la oponente, y en rebeldía del primer solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 23 de autos.

**SEXTO:** Que con fecha 9 de septiembre de 2010 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 23, según consta del estampado de fojas 26.

**SEPTIMO:** Que con fecha 9 de septiembre de 2010, compareció el primer solicitante por correo electrónico rolante a fojas 27, manifestando su pretensión al dominio atendida su calidad de primer solicitante del mismo.

**OCTAVO:** Que por escrito de fecha 23 de septiembre de 2010, rolante a fojas 28 de autos, la parte de Sonda S.A. dedujo demanda de mejor derecho, exponiendo lo siguiente: que Sonda S.A., es una empresa 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 tendientes a facilitar sus procesos administrativos y de producción, así como la participación 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 junto a sus filiales Sonda Gestión, Solex, Infopyme y Logica 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 Infopyme es una empresa filial del grupo Sonda que permite a las pequeñas y medianas empresas que recurren a sus servicios obtener una información eficiente y de gran utilidad para sus negocios, mediante el desarrollo de un programa computacional a través del cual sus usuarios pueden obtener diversos datos relativos a su área de interés, así como ofrecer soluciones integrales de telefonía e internet gracias a la tecnología desarrollada por el grupo Sonda. Que

en la actualidad la empresa Infopyme opera y presta sus servicios en el mercado a través de la empresa filial del grupo Sonda Fullcom, siendo los servicios de soporte integral e información para pequeñas y medianas empresas ampliamente ofrecidos y reconocidos por los consumidores y usuarios, quienes asocian dicho concepto a la parte. Que cuenta con una serie de marcas comerciales debidamente registradas en el Instituto Nacional de propiedad Industrial, entre ellas "Infopyme", virtualmente idéntica al nombre de dominio en disputa, la cual se encuentra bajo los siguientes registros: № 647.512 y 590.517. Que los productos y servicios tecnológicos de almacenamiento, administración de documentos y entrega de información relevante a las pequeñas y medianas empresas de la parte, se reconocen y distinguen en el mercado con la expresión "Infopyme", los cuales son efectivamente comercializados y distribuidos por la empresa de la parte. Que se trata de una marca reputada, creada, difundida y utilizada profusamente por la parte a nivel nacional, por lo que se uso por parte de un tercero le causará un grave perjuicio. Imputa mala fe a su contraparte y ánimo de aprovechamiento. Alega la titularidad del nombre de dominio infopyme.cl, virtualmente idéntico al sub-lite, alega fama y notoriedad de la expresión e íntima vinculación con las actividades de la parte, denuncia riesgos de confusión y dilución, error y engaño en el público; invoca el criterio de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, normativa de la UDRP de Icann, Ompi y artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, criterio de la notoriedad del signo pedido, criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, criterio de la creación intelectual del signo pedido, criterio de la identidad, artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París, en mérito de todo lo cual solicita le sea asignado el dominio en definitiva.

**NOVENO:** Que por resolución de fecha 23 de septiembre de 2010, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 78 de autos, el tribunal

confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía, recepcionándose en su lugar el escrito de la propia oponente de fojas 79.

**DECIMO:** Que por resolución de fecha 1º de octubre de 2010, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 83 de autos, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "infopymes o en sus partes componentes"; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, basada en hechos y proyectos concretos, de la denominación "infopymes o de sus partes componentes".

**UNDECIMO**: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Sonda S.A., la documental siguiente: 1) Impresos de registros marcarios para "Infopyme" de 31 de octubre de 2002 y 20 de febrero de 2001 (fs. 38 a 39 vta.); 2) Impreso de página web de Nic Chile para el dominio infopyme (fs. 40); 3) Impresos de páginas web de Sonda (fs. 41 a 47); 4) Impresos de página web Fullcom (fs.48 a a 57); 5) Impreso de Wikipedia para Sonda (fs. 57 6) Impreso de página Bumeran.com (fs. 58 a 59); 6) Copia de sentencia dictada en juicio por dominio "promain.cl" (fs. 60 a 69); 7) Copia de sentencia dictada en juicio por dominio viñasdelmaipo.cl (fs. 70 a 76).

La parte de Representante (Walter Hans Sellhorn Martínez) no rindió pruebas.

**<u>DUODECIMO</u>**: Que por resolución de fecha 2 de noviembre de 2011, rolante a fojas 84, 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 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, Representante (Walter Hans Sellhorn Martínez), alegó y 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 fuera de dicha presunción, no aportó argumentos ni pruebas en abono de su posición.

**CUARTO:** Que la oponente, la parte de Sonda S.A., demostró con la documental de fojas 38 a 40, la titularidad de registros marcarios para la expresión "infopyme", desde febrero del año 2001, y del dominio "infopyme.cl". Con el documento de fojas 59, impreso de Bumeran.com, demostró tratarse de una empresa del grupo Sonda, que proporciona conectividad a internet, sobre la cual ofrece soluciones de datos, video, seguridad y correo.

**QUINTO:** Que este árbitro estima que existe identidad entre las expresiones "infopymes" e "infopyme", razón por la cual estima atendibles los riesgos de confusión y dilución denunciados por la oponente.

**SEXTO:** Que, en forma adicional a lo anterior, sólo la oponente concurrió a probar los dos extremos del auto de prueba de fojas 83 de autos, en términos de que quedó acreditado su derecho al nombre de dominio en controversia, así como la utilización efectiva del mismo, razón por la cual acogerá su demanda, en los términos que se expresan 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,

### **RESUELVO:**

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Sonda S.A. en contra de Representante (Walter Hans Sellhorn Martínez), y se asigna el nombre de dominio infopymes.cl a favor de Sonda S.A., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital 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 Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.