MAT: asignación de nombre de dominio "isitechile.cl"

Santiago, veintiséis de mayo del año dos mil catorce.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF 18704 de fecha 04 de octubre de 2013, 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 **"isitechile.cl",** entre **I Site Internacional SpA** y **Maptek Computación Chile Limitada**, primer y segundo solicitante, respectivamente;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento 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. 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 11 de Octubre de 2013, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas del procedimiento del arbitraje para el día 25 de octubre de 2013 a las 13:00 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 25 de octubre de 2013 sólo con la asistencia del segundo solicitante.

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Maptek Computación Chile Limitada hizo valer ante este Tribunal sus pretensiones de mejor derecho del nombre de dominio "isitechile.cl", fundado esencialmente en los siguientes antecedentes: **a)** Sostiene que en este caso se deben conjugar los siguientes principios a fin de resolver la contienda: el principio "First Come, First Served", la Teoría del Mejor Derecho, el Legítimo Interés y la Buena Fe. **b)** Según el principio de first come, first served, en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio. Sin embargo, este principio no es absoluto, ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados para la asignación de un dominio en disputa, lo que estima ocurre en este caso. Cita en abono de su tesis el artículo 14 del Reglamento. **c)** Sobre la teoría del mejor derecho, afirma que es un principio gravitante para resolver la controversia. Así, señala que la empresa MAPTEK COMPUTACIÓN CHILE LTDA, dueña de la marca ISITE, ha crecido de una pequeña empresa de software de minería, creada por el empresario y propietario, Dr. Bob Johnson, a una red de 12 oficinas y 250 empleados alrededor del mundo, encontrándose a la vanguardia de la tecnología minera innovadora por casi 30 años y siendo expertos en el desarrollo de los productos, ingeniería, geología y topografía. MAPTEK COMPUTACIÓN CHILE LTDA es el proveedor líder de software, hardware y servicios innovadores para la industria minera mundial. Como ya se ha indicado, con más de 30 años de compromiso con la investigación y desarrollo de la tecnología minera, ofrece una amplia gama de productos respaldados por un servicio al cliente y soporte incomparable. **d)** Asevera ser titular de las siguientes marcas comerciales: ISITE, registro N° 690.807, concedido con fecha 16 de abril de

2004, para distinguir productos en la clase 9; I-SITE, registro N° 706.519, concedido con fecha 22 de octubre de 2004, para distinguir servicios en la clase 37; I-SITE, registro N° 867.705, concedido con fecha 24 de noviembre de 2009, para distinguir servicios en la clase 37; I-SITE, registro N° 867.707, concedido con fecha 24 de noviembre de 2009, para distinguir productos en la clase 9. **e)** En apoyo a su tesis de mejor derecho, cita los laudos de los árbitros Srs. Gonzalo Sánchez Serrano y Luis Felipe Claro Swinburn, en los conflictos por los nombres de dominio "saldefruta.cl" y "bb2.cl", respectivamente; la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por Internet Corporation for Assigned Names and Numbers y el artículo 22 del Reglamento. **h)** Finalmente, sostiene el segundo solicitante que debe asignársele el nombre de dominio en disputa en virtud de los principios del legítimo interés y la buena fe.

6.- La parte de Maptek Computación Chile Limitada acompañó a este Tribunal, para acreditar sus alegaciones, impresión de la inscripción del nombre de dominio "isite.cl" en el sitio web de NIC Chile, impresiones del sitio web "Maptek.com", certificados de los registros marcarios citados impresos del sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Dichos documentos no fueron objetados por el primer solicitante.

7.- Por resolución de fecha 10 de enero de 2014, se tuvo por presentada la demanda de mejor derecho por parte de Maptek Computación Chile Limitada, dándose traslado al primer solicitante por el plazo de 5 días hábiles, y por acompañados los documentos, con citación. Habiendo transcurrido el plazo para la presentación del primer solicitante, sin que ello haya ocurrido, se tuvo por no presentada.

8.- Tampoco el primer solicitante presentó dentro del plazo mencionado en el número anterior, ningún escrito para hacer valer sus pretensiones, como tampoco acompaño 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 sus antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus reclamaciones, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente citar a las partes a oír sentencia con fecha 02 de mayo de 2014.

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 emplazada 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 a desvirtuar la prueba acompañada por la parte de Maptek Computación Chile Limitada.
b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "*first come, first served*", el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante como es en 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 Maptek Computación Chile Limitada ha demostrado tener una legítima y válida pretensión;
c) El mejor derecho del segundo solicitante se encuentra en la titularidad debidamente acreditada de los registros marcarios y el nombre de dominio precitados, prácticamente idénticos al dominio en disputa, al que solo se añade la expresión "Chile".

11.- Que acreditado un legítimo interés o derecho del segundo solicitante sobre la expresión "Isite", 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 Árbitro la pregunta planteada en el considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que los antecedentes aportados por el segundo solicitante, acreditan que la expresión "Isite", constituye un signo reconocido del segundo solicitante, y protegido legalmente. Precisamente la adición del topónimo "Chile", y el uso que de esta se hace asociándolo directamente al nombre y marca comercial "Isite", permiten por una parte: /i/ establecer que el sitio en disputa no hace más que inducir a error respecto a un nombre de dominio, registro marcario y servicio de sofware ya existente, dificultando eventualmente el tráfico jurídico electrónico, al confundir a los consumidores y usuarios de internet sobre la identidad de las personas que ofrecen y publicitan bienes y servicios por la red global; 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 una vinculación a una denominación ajena; 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, quien ha acreditado una legítima y válida titularidad sobre la denominación "Isite", reconocida bajos sus distintas formas de protección jurídica, o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase marca comercial y nombre de dominio.

14.- Que así las cosas, hace fuerza para este Árbitro el argumento de coincidencia, similitud y asociación entre el nombre de dominio y marcas comerciales del segundo solicitante con el nombre de dominio en disputa;

15.- Que sin perjuicio de lo anterior, el mero hecho de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, y, según le consta a este Árbitro al consultarlo con esta fecha, lo utiliza para otorgar servicios informáticos bajo el nombre "Isite", pero sin proceder a respaldar sus pretensiones por medios de prueba suficientes, impiden a este Árbitro desvirtuar la convicción a la que ha arribado mediante las alegaciones y probanzas rendidas en autos y 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 un derecho de propiedad de su signo, así como el legítimo uso de un signo substancialmente similar, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre esta 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 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 "isitechile.cl";

18.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 6° que el solicitante "*acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie*". Que asimismo, el Art. 14 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 el Registro de Nombres de 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 los dispuesto en los artículo 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1. Asignar el nombre de dominio "isitechile.cl" a la parte de Maptek Computación Chile Limitada. Rechácese la solicitud por el primer solicitante, I Site Internacional SpA.

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 Jesús Eskenazi Aguirre
CI N° 17.083.383-K

Luis Javier Orellana Peña
CI N° 16.399.010-5