MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 7-08-13
isodata.cl
Oficio NIC Chile 18647
José Luis Hernández Flores v. Comercial E Industrial Libesa Limitada

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil catorce.

V I S T O S:

Con fecha 1° de abril de 2013, don José Luis Hernández Flores, domiciliado en La Primavera 889, Puente Alto, Santiago, en adelante también denominado «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <isodata.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud», indicando expresamente que dicha solicitud se realizaba "representando a Isodata Argentina".

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RFR-CL», Comercial E Industrial Libesa Limitada, domiciliada para estos efectos en Miraflores Nº 130 Piso 25, Santiago, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Rodrigo Albagli Ventura, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <isodata.cl> con fecha 11 de abril de 2013 en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 18647, de fecha 1° de octubre de 2013, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <isodata.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

Con fecha 9 de octubre de 2013, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal para el día 15 de octubre de 2013, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

La audiencia a que fueron citadas las partes se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia de ambas partes y en presencia de este árbitro. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las bases de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes, produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las bases de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las bases de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas.

Únicamente el Segundo Solicitante presentó demanda acompañando documentación probatoria en sustento de su pretensión. Básicamente afirma en su demanda:

(A) COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA, es una compañía líder en la fabricación, importación y distribución de artículos de oficina, escolares, de escritura y papelería en general. Fundada hace aproximadamente 60 años, actualmente cuenta con máquinas de primera tecnología para la producción de cuadernos y témperas, lo cual la erigen como una empresa competitiva y famosa en el rubro, tanto en el mercado nacional como a nivel mundial, toda vez que exportan sus productos a más de 15 países. De igual forma, y atendido el volumen de sus operaciones, actualmente ha tenido que constituir filiales en Argentina y Bolivia, para dar abasto a la gran cantidad de clientes con que cuenta. De hecho, su crecimiento ha sido de tal envergadura, que ha debido expandirse en una serie

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

de sociedades relacionadas, entre la cual destaca especialmente LIBRERÍA ESTADO S.A. (cuyo acrónimo es LIBESA S.A.), continuadora legal de COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA. Asimismo, COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA hace ya varios años que importa productos escolares, de oficina y escritura, razón por la cual ha adquirido una enorme experiencia asociada a la compra de manufacturas en el extranjero, logrando elegir productos de muy buena calidad, conforme con los estándares exigidos por nuestro mercado. Precisamente, es menester indicar que las marcas propias de COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA, a saber, PROARTE®, ASCOTT®, ISOFIT® e ISODATA®, junto a otras que representa, tales como PASCUALINA® y TRODAT®, han logrado un excelente posicionamiento en el mercado nacional y foráneo, gracias a la calidad, diseño y distribución de sus productos asociados.

(B) Particularmente relevante resulta la marca ISODATA®, utilizada para distinguir principalmente todos los productos de la clase 9 (fundamentalmente software y otros aparatos electrónicos), así como aquellos propios de la clase 16 (papelería y artículos de oficina), la cual se encuentra presente desde hace 10 años en el mercado nacional, bajo la titularidad de la continuadora legal de mi mandante LIBRERÍA ESTADO S.A. (LIBESA S.A.) En efecto, el reconocimiento en el mercado desarrollado por la marca ISODATA® de propiedad de mi representado, ha generado que sea relacionada directamente por parte del público consumidor a uno de los productos más reconocidos dentro del rubro que desarrolla, principalmente por la atractiva oferta gráfica y utilitaria, de la cual COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA dispone.

(C) Mi representado actualmente posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que cuenta con una serie de registros marcarios y solicitudes válidamente pedidas en Chile y el extranjero que incluyen íntegramente el término ISODATA®, y que se condice con el nombre con que sus productos se distinguen en el mercado. Entre otros, podemos mencionar los siguientes: ISODATA, clase 9, registro 706.416; ISODATA, clase 16, registro 706.417. Con el objeto de acreditar lo anterior, acompaño copias simples de los informes emitidos por los Organismos de Propiedad Industrial respectivos, para cada uno de los registros enumerados precedentemente, que dan cuenta de las marcas que incluyen el término ISODATA®, en distintas clases. Dentro de ellas, resultan especialmente relevantes aquellas que distinguen productos de las clases 9 y 16, para identificar: Todos los productos de la clase 9; y todos los productos de

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

la clase 16.

(D) Como puede apreciarse, los registros recién indicados, son sólo una muestra de la fuerza intrínseca y distintividad que lleva inserta la marca ISODATA®, lo cual no hace sino dar cuenta del mejor derecho que asiste a mi mandante sobre el dominio ISODATA.CL, toda vez que éste, al ser confrontado con las marcas registradas por mi mandante, resulta ser IDÉNTICO a las mismas, en atención a que no se introduce ningún elemento diferenciador de las denominaciones representadas. En efecto, no existe ningún elemento que sea capaz de otorgar distintividad gráfica a la designación del dominio en disputa, toda vez que, al contrastar los elementos ISODATA® y ISODATA.cl, podemos denotar que la marca registrada por mi mandante queda inserta de manera íntegra dentro del signo pedido, siendo absolutamente exacta al identificador pretendido para el nombre de dominio disputado. Por su parte, no es necesario efectuar un análisis fonético acabado entre los signos en conflicto para advertir la identidad existente entre las composiciones “ISODATA”, en donde por ser exactamente las mismas palabras, no existe criterio diferenciador alguno que torne distintiva a la denominación del dominio pretendido, en relación a la marca registrada por mi mandante. En directa relación con ello, es importante señalar que es un fenómeno conocido que los consumidores suelen recordar las marcas especialmente por sus segmentos iniciales, idénticos en estos autos.

(E) Todo los hechos anteriormente señalados no hacen sino generar un serio riesgo de asociación por parte del público consumidor, entre los productos ofrecidos por mi mandante y aquellos que pretende colocar en el mercado u ofrecer el solicitante de autos a través del dominio en disputa, toda vez que la totalidad de los vocablos que componen la marca de mi mandante, se encuentran insertos dentro del privilegio industrial solicitado, en una secuencia gráfica y fonética idéntica, lo cual torna imposible la coexistencia pacífica de estos elementos. Lo anterior, en definitiva, involucra un serio riesgo de confusión dentro del público consumidor, tanto en lo que dice relación con el origen empresarial de los productos rotulados bajo la denominación ISODATA® de mi representada, así como también en cuanto a la calidad y el prestigio que éstos poseen dentro del mercado.

(F) En este sentido, siguiendo a nuestra Jurisprudencia, a partir de la resolución recaída sobre la asignación por el nombre de dominio PATHFINDER-CHILE.CL, se ha insistido en que cuando nos enfrentamos a una disputa que dice relación con nombres de dominio, pierden fuerza los principios de territorialidad y especialidad,

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

propios de las marcas, los cuales permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividades diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. Si a lo anterior se suma el hecho de que no es requisito sine qua non acreditar uso del dominio, la situación se vuelve más álgida y se generan esta clase de conflictos. Dicho razonamiento resulta plenamente aplicable al caso sublite, toda vez que COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA, a través de su continuadora legal, LIBRERÍA ESTADO S.A., es titular de la marca comercial ISODATA®, denominación idéntica al nombre de dominio solicitado, en donde resulta evidente la inexistencia de algún elemento diferenciador que sea suficiente para poder estimar que el primer solicitante pueda tener un mejor derecho sobre éste. En efecto, si no se deja habida consideración de esta circunstancia, podría generar que cualquier usuario de la red de Internet, se vea inducido a error o engaño respecto al origen empresarial de los productos o de la información que se promueva mediante el nombre de dominio en disputa. En resumen, ISODATA® es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por mi mandante en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.

(G) Respecto a las similitudes existentes entre el dominio pedido y las marcas comerciales de las cuales es titular mi mandante, sólo cabe manifestar que debido a las enormes inversiones monetarias y humanas que éste ha realizado, los usuarios de Internet propenderán a creer que el nombre de dominio ISODATA.CL está directamente relacionado con mi representado, puesto que como se indicó anteriormente, la totalidad de la denominación que lo designa es idéntica a la marca de mi mandante, registrada desde hace más de 10 años, para distinguir productos de las clases 9 y 16. Como consecuencia lógica de lo anterior, los usuarios que identifican la marca ISODATA® con su titular legítimo, creerán que se trata de un dominio asociado a mi cliente para la publicidad, distribución o comercialización de sus productos o una extensión de su estrategia de marketing, generándose una concepción errada acerca del origen empresarial de la información promovida a través del dominio en disputa. Todo lo anterior resulta enormemente relevante, por cuanto mi mandante tiene un prestigio que resguardar, el que puede verse desacreditado por el uso malicioso o abusivo que haga la contraria del nombre de dominio, lo que decanta de manera indefectible en la obstrucción al ejercicio de los derechos legítimamente adquiridos por parte de mi representada y lo que es más gravoso, en la dilución de su marca ISODATA®, que cuenta con amplio reconocimiento, posicionamiento y vigencia en el mercado. Con todo, es menester indicar también que con esta solicitud se están vulnerando

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

derechos del consumidor, particularmente en lo que dice relación con el acceso a información fidedigna y veraz, y que se traduce al momento de consultar una determinada página Web, en encontrar aquellos productos o servicios que se encuentran buscando en razón de una determinada dirección. En este sentido, resulta imposible la coexistencia pacífica entre el dominio ISODATA.CL bajo la titularidad de un tercero, con las marcas comerciales de mi cliente, sin desviar a los usuarios que legítimamente quieran obtener información de los productos ofrecidos bajo la expresión ISODATA®, sin creer a lo menos, que se trata de un dominio de titularidad de mi mandante, destinado a poner a disposición del público información acerca de los mismos.

(H) Criterios establecidos para la solución acerca de conflictos de asignación de nombres de dominio. 1) Criterio de la titularidad sobre una marca comercial, en relación con los nombres de dominio. Como bien se indicó más arriba, resulta indiscutible reconocer la gran cantidad de aspectos, características y propósitos que los nombres de dominio y las marcas comerciales comparten, lo cual no hace sino evidenciar que los dominios, además de la función propiamente técnica que cumplen dentro de la red, juegan un rol esencial en tanto identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet, propendiendo a agilizar, y en definitiva, a facilitar el tráfico y la oferta de bienes y servicios; ello, sin dejar de considerar que puede llegar a constituir un excelente mecanismo publicitario, lo cual coopera en el fortalecimiento de una marca comercial. En este sentido, es relevante resaltar que nuestra Jurisprudencia ha ido adoptando el mismo criterio que en el derecho comparado, en torno a identificar la identidad existente entre nombres de dominios y marcas comerciales. En razón de ello, radica esencialmente que esta clase de conflictos deba ser resuelta en base al criterio más arriba descrito. En la especie, es menester indicar que COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA, por sí, y a través de su subsidiaria LIBRERÍA ESTADO S.A., es titular de las marcas comerciales ISODATA®, debidamente registradas y anteriores a la solicitud objeto de esta litis, para identificar diversos productos de las clases 9 y 16, signo que goza de gran reconocimiento dentro del mercado nacional y extranjero. Además, es importantísimo indicar a este S.J.A. que en el caso de autos, todo el entramado y, más específicamente, la totalidad de los caracteres distintivos que identifican a los productos rotulados bajo el segmento ISODATA® dentro del mercado, se construyen precisamente a partir de sus marcas registradas, por lo cual el reconocimiento de un derecho de propiedad a un tercero sobre el dominio que contiene en su totalidad este signo, vulneraría seriamente la especie de propiedad derivada de estos privilegios industriales

válidamente registrados con anterioridad, constitucionalmente resguardados por el artículo 19 número 25 de nuestra carta fundamental.

(I) Criterio del mejor derecho derivado del uso empresarial legítimo. Según este principio doctrinal, el mejor derecho pertenece a quien ofrece efectivamente los productos o presta los servicios dentro del mercado. En este sentido, es precisamente COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA, junto con su empresa relacionada LIBRERÍA ESTADO S.A., quienes ostentan registros de marcas para las denominaciones ISODATA® para distinguir productos de las clases 9 y 16, las cuales se encuentran plenamente vigentes ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial desde el año 2004. Esta denominación, sumada a innumerables registros adicionales que distinguen diversos productos de las clases 9 y 16, ha generado que mi mandante sea visto como un referente nacional en torno a la elaboración de artículos electrónicos, de oficina y productos relacionados, reconocidos no sólo dentro del ámbito nacional, sino que también a nivel continental. Lo anterior, es consecuencia directa de los esfuerzos de posicionamiento constantes, en orden a ofrecer productos innovadores, de bajo costo y acorde con estándares internacionales de calidad. Por consiguiente, hacer caso omiso del criterio antes descrito, induciría de manera indefectible a los consumidores y usuarios de internet a error o engaño, toda vez que asociarán los productos ofrecidos a través del dominio ISODATA.CL a aquellos que identifican precisamente a COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA y/o LIBRERÍA ESTADO S.A., cuando en realidad, el origen empresarial de los mismos proviene de un tercero y no de mi mandante. Todo lo anteriormente descrito, evidencia la colisión frontal existente entre los derechos pretendidos por el solicitante y aquellos efectivamente protegidos y tutelados por mi representado.

(J) Inaplicabilidad del principio doctrinal del “first come, first served”: El principio en comento sólo debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio. En efecto, su calidad de “Ultima Ratio” o alternativa, deriva del hecho de que es un criterio directriz o pauta orientadora en esta materia, lo cual sugiere efectivamente que no es una norma jurídicamente obligatoria. Es en razón de ello, que la Jurisprudencia ha venido indicando que aun cuando una solicitud pueda prevalerse de éste, resulta plenamente admisible el reconocimiento de excepciones al mismo, atendidas las circunstancias particulares del caso.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

(K) Considerando la existencia de los registros para la marca ISODATA® en Chile, para distinguir productos de las clases 9 y 16, su vinculación con aquellos productos y servicios relacionados a los que puede ligarse, concluimos que nuestro cliente, a saber COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LTDA. ostenta un mejor derecho sobre el nombre de dominio ISODATA.CL, por ser idéntico a los registros de mi representado, además de guardar dicha denominación una estrecha relación de cobertura con las clases protegidas por el mismo. Con todo, causa un perjuicio irreparable a mi mandante el hecho que exista dentro de internet una página web, que contenga un nombre de dominio idéntico a las marcas comerciales ISODATA® de propiedad de mi representada, ya individualizadas a lo largo de esta presentación, todas las cuales serán identificadas con los productos que pone a disposición del público mi representado y, por lo tanto, confundidos con aquellos que ofrece o pretende ofrecer la contraparte a través del dominio pretendido.

En sustento de su pretensión, el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios:

- Copia simple del informe obtenido en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta del registro Nº 706.416 para la marca ISODATA®, denominativa, clase 9.

- Copia simple del informe obtenido en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, que da cuenta del registro Nº 706.417 para la marca ISODATA®, denominativa, clase 16.

- Copias simples de diversas secciones de la página web www.libesa.cl, de propiedad de COMERCIAL E INDUSTRIAL LIBESA LIMITADA.

- Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación del dominio PATHFINDER-CHILE.CL; copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación del dominio PROMAIN.CL; copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación del dominio NUTRA-VIDA.CL.

Se confirió traslado al Primer Solicitante, sin que éste contestara formalmente la demanda, sino a través de un correo electrónico del siguiente tenor:

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

(A) Mis argumentos no son tan técnicos como los de los Sres. AZ, sólo es una página de emprendimiento que se ha visto frenada por una empresa que hasta el momento del arriendo del dominio en NIC, no era tan importante, ya que no habían hecho la gestión de pagar tan solo 10000 pesos por el dominio de un año. No tengo tiempo para dejar una copia de este correo en sus oficinas, favor tomar este correo como respuesta a la demanda.

(B) Favor le solicito indicar como sigue este proceso y en el caso que no tenga el dominio que doy por hecho, necesito saber quien me devolverá el dinero invertido en la obtención del dominio.

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL señala 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 reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RFR-CL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RFR-CL 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*».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RFR-CL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RFR-CL.

3.-) Que la demanda se sustenta en la infracción a derechos marcarios del Segundo Solicitante. A este respecto, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea *titular* de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

La concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma.

4.-) Que se encuentra ampliamente acreditado en autos mediante documentos no objetados que la marca ISODATA se encuentra registrada en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de asignación del nombre de dominio por parte del Primer Solicitante. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que la marca ISODATA, se encuentra inscrita bajo los números de registro Nº 706.416, para distinguir productos de la clase 9; y, registro N° 706.417, para distinguir productos de la clase 16; ambos de fecha 2 de octubre de 2004.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

5.-) Que también consta de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, y no objetados, que los registros marcarios antes detallados se encuentran en proceso de anotación ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INAPI, a favor de Comercial E Industrial Libesa Limitada, cuyo número de RUT 92.986.000-4 coincide con el de Librería Estado S.A., como consta de la información entregada por la Superintendencia de Valores y Seguros en su sitio web <www.svs.cl>, de lo cual este sentenciador ha dejado testimonio en autos.

6.-) Que, por el contrario, el Primer Solicitante, don José Luis Hernández Flores, no ha acreditado derecho ni interés jurídico alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignación del nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no presentó demanda ni tampoco contestación, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas.

7.-) Que, por otro lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio *web*, según consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la URL <http://www.isodata.cl>, de lo cual se ha dejado constancia en autos.

8.-) Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son “simples”, breves o compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologías de cotejo, como los criterios conceptual, fonético y gráfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de incorporar otros elementos de valoración, según cuál sea el caso concreto. Además, este sentenciador entiende que cada uno de dichos elementos analíticos puede operar autónoma o independientemente, lo que se traduce en la adopción de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar una decisión. En la especie, el SLD del nombre de dominio <isodata> corresponde exactamente a una marca registrada ISODATA del Segundo Solicitante, antecedente que, en conjunto con la falta de uso de dicho nombre de dominio por parte del Primer Solicitante, lleva a concluir que su solicitud de asignación es apta para perturbar, afectar o perjudicar los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre la marca comercial ISODATA, presentando un riesgo permanente de potencial confusión en caso que se diere uso a dicho nombre de dominio en la Red.

9.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, la solicitud del Primer Solicitante constituye un obstáculo objetivo para que el Segundo Solicitante pueda utilizar su marca ISODATA en la Red, del modo más efectivo y razonable, esto es, reflejando de manera exacta su marca en el SLD correspondiente, dado su carácter nemotécnico y su probable función eficaz como patrón de búsqueda intuitiva en la Red.

10.-) Que si bien a la época de esta sentencia el Primer Solicitante no usa el nombre de dominio como sitio web, ello no significa en modo alguno que dicha situación se vaya a mantener necesariamente en el futuro, sea por parte del Primer Solicitante o por un eventual tercero cesionario.

11.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que mediante la Primera Solicitud sobre el nombre de dominio <isodata.cl> se contrarían los derechos válidamente adquiridos por el demandante sobre la marca comercial «ISODATA», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RFR-CL, conclusión que además es armónica con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

12.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la RFR-CL dispone que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar*». En la especie, no existen antecedentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos excepcionales establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

S E R E S U E L V E:

I.- Acoger la demanda deducida por Comercial E Industrial Libesa Limitada y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <isodata.cl> presentada por don José Luis Hernández Flores, RUT 13.679.027-7, ordenando su eliminación.

II.- Asignar el nombre de dominio <isodata.cl> a Comercial E Industrial Libesa Limitada, RUT 92.986.000-4.

III.- No condenar en costas a don José Luis Hernández Flores.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 7-08-13.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García Huidobro O., cédula Nacional de Identidad Nº 6.489.812-4, y doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8.