MAT: Asignación de nombre de dominio **"jsystem.cl"**

Santiago, cinco de Octubre de dos mil diez.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF11842 de fecha 5 de Enero de 2010, 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 **"jsystem.cl";** entre Jonathan Alfonso Toledo Cea y Degesch GMBH.

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 12 de Enero de 2010, 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 26 de Enero de 2010 a las 10:30 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 26 de Enero de 2010, sólo con la asistencia de la parte de Degesch GMBH, como segundo solicitante, representada por don Oscar Rodríguez Baeza, y en ausencia de la parte de Jonathan Alfonso Toledo Cea, como primer solicitante.

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Degesch GMBH hizo valer dentro de plazo ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio jsystem.cl, para lo cual sostuvo lo siguiente: a) Que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios; esto es un "signo distintivo". Sin embargo, a diferencia de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, solo pueden ser otorgados a un solo prestador. Señala que la Jurisprudencia nacional y extranjera ha considerado la existencia de una relación estrecha entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, por ende, la resolución de los conflictos debe considerar la preexistencia de derechos de propiedad industrial; b) Que para la resolución del conflicto resultan fundamentales las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) y a nivel local las normas de Reglamentación de NIC CHILE, como la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, y el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, c) Que su cliente, DEGESCH GMBH, es una empresa reconocida en el mundo, especialista en el desarrollo, fabricación y distribución de productos plaguicidas con el fin de proteger las provisiones almacenadas, como también en el campo de insecticidas domésticos, campo en el cual participa hace más de 175 años. En ese marco, su mandante desarrolló "J-System", un sistema de fumigación creado y difundido a nivel mundial por DEGESCH GMBH y sus representantes. Señala que la ventaja que presenta este sistema de fumigación, es la reducción de los tiempos, al inyectar desde el primer minuto fosfina (gas insecticida) en altas concentraciones, resultando además un sistema mucho más seguro que la fumigación tradicional, además de no dejar residuos en mercaderías y recintos fumigados; d) Hace presente que su mandante es titular de las siguientes solicitudes de marcas comerciales: i) N° 877.005, marca comercial J-SYSTEM,

productos clase 7, 9, 11; ii) N° 877.066, marca comercial J-SYSTEM, servicios de la clase 37. Destaca que ambas solicitudes fueron presentadas con fecha 7 de septiembre de 2009, fecha anterior a la solicitud del primer solicitante por el presente nombre de dominio en disputa. Asimismo, señala que su mandante es a la fecha el primer y único titular de la presente voz marcaria y sus derivados, en el Registro Nacional de Marcas Comerciales. Por otra parte, la propiedad de su cliente se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su artículo 19 Nº 25 y por el Código Civil en su artículo 584, normativa que garantiza a cualquier persona, sus derechos de dominio sobre su propiedad intelectual e industrial; e) Que la fama y notoriedad alcanzada por el signo de su cliente se debe, entre otras cosas, a la calidad del producto y servicio prestado, su amplia conectividad en el globo, y a una ingente inversión publicitaria que realiza cada año. Por ende, cualquier semejanza con el signo de su representada en una red como Internet, llevaría a confusiones a los consumidores, y de paso, a su dilución como signo distintivo; f) Que su poderante es quien tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ya que cumple con todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber: i) Criterio de la titularidad de marcas comerciales, ii) Notoriedad del signo pedido y su uso, iii) Criterio de la buena fe, y iv) Mejor derecho; g) Solicita tener por acompañados los siguientes documentos: i) Copia de solicitudes de la marca comercial citados precedentemente, ii) Página degesch.cl, iii) Página sistema de fumigación.

6.- La parte de don Jonathan Alfonso Toledo Cea no presentó demanda de mejor derecho, por lo que por resolución de fecha 5 de Abril de 2010, se tuvo por presentada sólo la demanda de la parte de DEGESCH GMBH, y se dio traslado a la parte de Jonathan Alfonso Toledo Cea por el plazo de 5 días hábiles para contestarla;

7.- La parte de Jonathan Alfonso Toledo Cea, haciendo uso del

traslado conferido, expuso lo siguiente: a) Que en el mes de Julio de 2009 comenzó la creación de una empresa de soluciones informáticas, tras una iniciación de actividades de primera categoría, consolidándose en la ciudad de Concepción y buscando una agenda de clientes para un proyecto que comenzaría a funcionar al 100% en Marzo de 2010, b) Que el nombre de fantasía de la empresa es J-System, formado por la letra "J" por su nombre, y "System" que es la traducción al inglés de la palabra "sistemas"; c) Que ha invertido en la creación de la empresa "Jsystem Soluciones Informáticas", creando para su imagen corporativa un logotipo, página web, publicidad, merchandising, tarjetas de presentación, y lo más importante, más de tres meses mostrándose a sus clientes, pequeñas y medianas empresas de la región del Bio-Bio; d) Que la empresa DEGESCH GMBH al parecer tiene el dominio de la marca "J-SYSTEM", y el guión es un carácter válido legalmente, lo que la hace diferente de la marca "Jsystem", siendo dominios netamente diferentes. Por lo demás, al verificar el dominio j-system, éste se encuentra libre en el sistema NIC CHILE. Por lo tanto, señala que el dominio "Jsystem" identifica en mayor forma a su empresa, y existe una alternativa legible para la empresa DEGESCH GMBH; e) Que según la fecha de solicitud, es el primer solicitante del dominio en disputa; f) Que tiene el mejor derecho sobre el dominio en disputa, y al efecto detalla información sobre las normas UDRP: i) Criterio de la titularidad de marcas comerciales: señala que no cuenta con la marca registrada, pero aclara que la marca adquirida por DEGESCH GMBH, es diferente al dominio "jsystem", ii) Notoriedad del signo pedido y su uso: señala que el signo se encuentra en uso por la empresa creada a su nombre, iii) Criterio de buena fe: señala que es indudable que ha trabajado bajo criterios de buena fe, y iv) Mejor derecho: señala que tiene mejor derecho ya que ha invertido en su marca, creando imagen corporativa, y mostrándose en la región del

Bio-Bio tras el nombre de fantasía "Jsystem Soluciones Informáticas"; g) Señala que el abogado representante de DEGESCH GMBH a través de correos electrónicos trató de llegar a un acuerdo con él para que se desistiera del dominio a cambio de la devolución de los gastos, que son alrededor de $20.170, lo que no abarca los gastos que ha realizado en la creación de la imagen corporativa de su empresa, comunicándole que desistiría por la suma de $200.000; h) Que no cuenta con capacidades legales ni recursos para contratar un abogado en su defensa; i) Solicita tener por acompañados los siguientes documentos: a) Situación tributaria; b) Fecha trámite de solicitud de dominio; c) Factura dominio jsystem; d) Certificado de notas, asegurando que termino el año 2009 de estudiar; e) Logo Jsystem; 6. Correos electrónicos emitidos entre abogado de la contraria y él.

8.- Por resolución de fecha 31 de Mayo de 2010, se tuvo presente la presentación de don Jonathan Alfonso Toledo Cea, y por acompañados los documentos, con citación.

9.- Con fecha 8 de Junio de 2010, la parte de DEGESCH GMBH, hizo presente las siguientes consideraciones: a) Que la demanda de asignación de nombre de dominio de Internet interpuesta por el primer solicitante resulta de suyo extemporánea, ya que la oportunidad procesal para efectuar dicha presentación vencía el día 9 de Marzo de 2010, encontrándose en consecuencia ampliamente vencido; b) Que los documentos acompañados en dicho escrito no acreditan el mejor derecho que alude tener la contraparte por cuanto el hecho que el nombre del primer solicitante comience con "J" no le hace dueño de aquella, así como tampoco poseer una suerte de prioridad en torno a la misma; c) Que ninguno de los documentos acompañados especifica que el primer solicitante sea efectivamente conocido como J-System u otra expresión similar; d) En cuanto al punto

titulado "Acuerdo y amenaza por parte de la parte demandante" señala el abogado que únicamente reprodujo de manera textual parte del Anexo I, correspondiente al procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en el Reglamento de Nic Chile, sin emitir conclusión, juicio de valor, ni comentario alguno en torno al mismo.

10.- Por resolución de fecha 15 de Julio de 2010, se tuvo presente la presentación realizada por la parte de DEGESCH GMBH.

11.- Con fecha 19 de Octubre de 2010, la parte de DEGESCH GMBH solicita a este árbitro que se cite a las partes a oír sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

12.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para éste Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio "jsystem.cl", basado en argumentos de hecho y de derecho, toda vez que don Jonathan Alfonso Toledo Cea presentó en primer lugar su solicitud; y el segundo solicitante, fundado esencialmente en detentar solicitudes de marcas comerciales con la expresión j-system;

13.- Que, son hechos no controvertidos e indiscutidos en la presente causa los siguientes:

a) Que habiendo sido legalmente emplazadas ambas partes, estas han demostrado un interés legítimo en la presente causa, apersonándose en la misma, y haciendo valer en distintas etapas procesales sus derechos;

b) Que en armonía con lo expuesto en la letra anterior, ambas partes han hecho valer sus argumentaciones y consideraciones, fundadas en argumentos precisos, por lo que debe descartarse cualquier consideración o argumentación de mala fe o intención de apropiación de su signo ajeno;

14.- Que si bien ambas partes han dado argumentos de distinta naturaleza para sostener un derecho o pretensión sobre el nombre de

dominio “jsystem.cl”, resulta determinante para este Arbitro poder establecer fehacientemente si el hecho del otorgamiento del nombre de dominio en disputa a quien primero lo solicitó, puede afectar efectivamente los derechos alegados por el segundo solicitante, creando confusión entre los usuarios de Internet al hacer uso del nombre de dominio en disputa;

15.- Que según lo expuesto en el numeral anterior, la razón o motivo invocada por el primer solicitante, se funda esencialmente en que la denominación “Jsystem”, corresponde a un nombre de fantasía de su empresa de soluciones informáticas, compuesto por la letra “j” por su nombre (Jonathan) y la palabra “system” que es la traducción al inglés de la palabra “sistemas”, sin gozar de otras formas de protección jurídica, o formas de transmisión y publicidad al público, tales como nombre comercial o marca comercial;

16.- Que precisamente, sin perjuicio del valor de identificación o distintividad que puede otorgársele a un “nombre de fantasía”, es un hecho indiscutido que el primer solicitante don Jonathan Alfonso Toledo Cea, tampoco ha acompañado en este proceso antecedentes que permitan acreditar fehacientemente el nombre de fantasía de su empresa, de manera que no se encuentra acreditada su relación o vínculo con el nombre de dominio en disputa, en términos que permitan suponer que detenta un mejor derecho sobre el mismo;

17.- Que por el contrario, el segundo solicitante ha acreditado ser titular, con anterioridad a la solicitud planteada por el primer solicitante, de solicitudes de registro de la marca comercial “j-system”; a lo que se agrega copia de documentación que respalda también el uso de esa denominación, por lo que quedaría confirmado y respaldado un legítimo derecho o pretensión sobre una denominación cuasi idéntica al nombre de dominio en disputa, fundado en la preexistencia a su favor de distintas solicitudes de marcas comerciales

y uso previo de la denominación "j-system";

18.- Que asimismo, la argumentación del primer solicitante de que el nombre de dominio en disputa difiere con la marca del segundo solicitante, ya que esta última contiene un guión entremedio, debe ser desestimada. En efecto, el signo del segundo solicitante no solo se encuentra íntegramente contenido en el nombre de dominio en disputa, sino que además, el hecho de que este último sólo contenga como rasgo diferenciador un guión no permite en ningún caso otorgarle una distinción seria, manifiesta y creíble.

19.- De allí que frente a esta situación, este Árbitro se hizo la pregunta de si basta para dirimir el conflicto planteado, el mero hecho de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, no obstante ser el segundo solicitante titular de solicitudes de la marca comercial "J-SYSTEM". Para una adecuada respuesta, era muy relevante que el primer solicitante también acreditara además su derecho preferente, por medios de pruebas aptos y consistentes, todo lo necesario para desvirtuar lo sostenido por la contraria, lo que de hecho no ocurrió. Ello, queda confirmado por las propias normas del Reglamento, en cuanto los nombres de dominio ".cl" no deben afectar derechos de terceros;

20.- 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 el legítimo uso de un signo substancialmente similar, y el sustento de su protección a través de privilegios industriales (marcas comerciales), por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia;

21.- 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 y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes 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 "jsystem.cl";

22.- 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 "jsystem.cl" a la parte de DEGESCH GMBH. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante, don Jonathan Alfonso Toledo Cea.

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.

Pía Béjares Casanueva	Hans Weber Orellana
C.I Nº 15.385.486-6	C.I Nº 15.373.659-6