En Santiago de Chile, a 29 de agosto del año dos mil doce, en los autos por asignación de nombre de dominio **logica-cl.cl**, suscitado entre **GESFOR CHILE S A**, RUT 79.908.230-6, domiciliada en Fidel Oteiza No 1921, Piso 5, Providencia, Santiago y **LOGICA S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (LOGICA S A),** RUT 95.191.000-7, domiciliada en Av. Andres Bello 2711, Of. 1701, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Que con fecha 25 de mayo de 2012, mediante oficio OF N° 16286, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio **logica-cl.cl**, como consta a fojas 1.

2. Que por resolución de fecha 29 de mayo 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 8 de junio del año 2012 a las 11:45 horas, notificándose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05. Dicha audiencia fue suspendida fijándose como nuevo día y hora para la realización de la audiencia referida el día lunes 11 de junio del mismo año a las 11:45 horas, notificándose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 07.

3. Que a fojas 26 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.

4. Que a fojas 27 el segundo solicitante presenta su demanda arbitral, en que pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte.

   Declara que su mandante fue fundada como una filial del grupo SONDA, con el objetivo de optimizar los procesos de las empresas de diversos tamaños. Añade que la empresa 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.

   Señala que el grupo SONDA fue fundado en 1974, en asociación con COPEC. Agrega que SONDA se ha convertido en el máximo exponente en el área de las tecnologías de la información y comunicaciones en nuestro país y Latinoamérica. Destaca que en este contexto su mandante ofrece su vasta experiencia en soluciones con dispositivos móviles para bodegas y centros de distribución. Y asevera que su actividad es factible gracias al uso de tecnología de punta aportada por socios comerciales, como Symbol Technologies y Fujitsu.

   Afirma que su representada cuenta con el registro de una familia de marcas comerciales que corresponden precisamente al signo LOGICA, como parte de una estrategia para llegar a distintos sectores del mercado y proteger sus inversiones. A continuación se refiere en detalle a dichas marcas.

   Arguye que su marca comercial se encuentra íntegramente contenida en el dominio en disputa, sin que se haya incorporado un elemento diferenciador suficiente. Al respecto indica que la expresión –CL no confiere distintividad al dominio solicitado, pues esta

simplemente reproduce el topónimo de Chile para identificarse en la red global Internet, esto es CL.

Manifiesta que LOGICA es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por su representado en Chile, por lo que su uso por parte de un tercero le causaría un grave perjuicio.

Indica que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. Señala que en este caso los usuarios asociarán inmediatamente el nombre de dominio en disputa a un sitio de internet con información relativa a los servicios que presta su mandante. Con el objeto de reforzar el argumento observa que su representada es titular de un dominio que califica como virtualmente idéntico al disputado, esto es logica.CL, además de contar con otros dominios similares tales como lógico.cl, logicaeco.cl, logycal.cl, loggica.cl, logicap.cl, etc.

Más adelante señala que la jurisprudencia ha reconocido que la expresión Chile no aporta distintividad a un nombre de dominio .CL, toda vez que dicha extensión corresponde al topónimo Chile. De lo anterior infiere que entonces la expresión CL incorporada en un dominio .CL, como es el caso de autos, tampoco pueda estimarse diferenciadora en tanto el signo CL corresponde al topónimo de Chile para identificarse en la red global Internet. En apoyo a esta argumentación cita el fallo sobre el dominio pathfinder-chile.cl.

A continuación indica que, además de las marcas y dominios de titularidad de su mandante sobre la expresión LOGICA, ésta corresponde a la razón social de su representada y a la expresión por la que es conocida en el mercado.

En apoyo a sus alegatos cita el artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y se refiere al fallo sobre el domino promain.cl.

Hace presente que la función de los nombres de domino es poder identificar correctamente a cada usuario en internet, función que en su parecer, de otorgarse el dominio en disputa al primer solicitante, no se estaría cumpliendo. Además estima que de asignarse el dominio a la contraria, se estaría permitiendo que un tercero haga uso de una marca comercial que es reconocida en internet y que pertenece a su mandante, lo que haría inevitable la confusión.

Observa que, aún cuándo las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, ambos compartirían muchos aspectos, de manera que sería posible afirmar que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los bienes o servicios que se ofrecen vía internet, evitando la confusión y facilitando así el comercio. Agrega que los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad, fortaleciendo entonces la marca de que se trate.

Con base en lo anterior indica que en el derecho comparado y en la jurisprudencia nacional se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Estima que, en virtud de ello, la decisión de los conflictos sobre nombres de dominios debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

Indica que este razonamiento se encuentra respaldado por la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP), desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet, el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las opiniones del Panel de esta institución sobre ciertas preguntas relacionadas con el UDRP y los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile.

Estima que de concederse el dominio a la primera solicitante se estaría provocando la dilución de su marca, LOGICA.

En relación al criterio de la notoriedad del signo pedido considera que la expresión LOGICA identifica los productos y servicios de su mandante, los que según sus palabras son promocionados a través de Internet y gozarían de fama y notoriedad, por lo que correspondería asignar el dominio en disputa a su representada.

En cuanto al criterio del uso empresarial legítimo sostiene que su mandante efectivamente utiliza la expresión LOGICA y los usuarios de Internet asocian a su representada con dicho signo, el que distingue los productos que esta ofrece en área de las tecnologías de la información

Respecto al criterio de identidad expresa que en virtud de su titularidad sobre marcas y dominios sobre la expresión LOGICA, el dominio debiera ser asignado a su mandante. Además reitera la falta e distintividad del signo "**–cl**". En apoyo a este argumento cita el fallo sobre el dominio viñasdelmaipo.cl.

Se refiere al Convenio de París, específicamente a los artículos 6 bis, 8 y 10 bis, en tanto dichas normas se refieren respectivamente a la protección de las marcas notoriamente conocidas, la no obligación de registro en los países de la Unión y la competencia desleal.

Finalmente solicita la condenación en costas de la primera solicitante.

5. Que a fojas 96 la primera solicitante presenta su demanda arbitral, en que pide el rechazo de la solicitud competitiva de la segunda solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte.

Hace presente que su representada es la primera solicitante e indica que en el caso de autos debe aplicarse directamente el principio "first come first served" puesto que en su parecer existiría un mejor derecho de su mandante por el sólo hecho de haber solicitado primero el nombre de dominio en disputa.

Señala que su mandante al momento de solicitar el derecho actuó de buena fe. Al respecto indica que su representada fue adquirida por la multinacional LOGICA con fecha 24 de mayo de 2011. Razona que en virtud de lo anterior el nombre de dominio solicitado corresponde a su razón social.

Agrega que este nombre de dominio trata de ser una extensión uniforme de la red de nombres de dominio a nivel mundial de la empresa a la que pertenece su mandante. En apoyo a esta afirmación cita 20 nombres de dominio para la expresión LOGICA, con distintas extensiones, que dirían relación con la empresa a la que se vincula su mandante.

Cita una lista de nombres de dominio que se estructuran sobre la expresión LOGICA y que coexistirían con el dominio logica.cl, de titularidad de la segunda solicitante.

Sostiene que el nombre o razón social es un atributo de la personalidad, con protección legal. En virtud de ello sostiene que el dominio en disputa posee características relevantes para su representada, en cuanto al desarrollo comercial de LOGICA, empresa de la que sería parte, en nuestro país.

Sostiene que su mandante, a través de la matriz, LOGICA PLC del Reino Unido, tiene previamente solicitado el registro de la marca comercial LOGICA, solicitudes N° 959.510 en clase 35, 959.511 en clase 36 y 959.512 en clase 42.

Estima que de no asignarse el dominio en disputa a su mandante se estaría bloqueando su actividad comercial en nuestro país. Destaca que la empresa de la que es parte,

LOGICA, ha utilizado su razón social, a través de marcas y nombres de dominios en otros países, pero en Chile la segunda solicitante no sólo se ha opuesto al dominio sobre el que versan estos autos sino también a la marca solicitada por su mandante.

Observa que su contraparte es titular de varios nombres de dominio que se vinculan con la expresión LOGICA, entre los que menciona logicabinaria.cl, logicaaudita.cl, logicadigital.cl, logicaeco.cl y logicap.cl. Hace presente que los dominios mencionados, incluso el dominio logica.cl, se encuentran inactivos. De lo anterior infiere que la segunda solicitante sería un titular que almacena nombres de dominio con el objeto de crear una barrera de entrada a eventuales competidores. A lo anterior agrega que al observar en la página del SII la información de la segunda solicitante se observa que esta no registra actividades tributarias, y que ésta cerró su giro el año 2008.

De lo anterior concluye que la contraria mantiene su existencia legal sólo para efectos de impedir el ingreso de competidores al mercado informático.

Considera que la segunda solicitante ha emprendido una persecución contra ella, dada gran competencia que representa para SONDA.

Por último indica que la empresa a la que pertenece su mandante fue creada en la década de 1960 y que se ha posicionado como uno de los más importantes proveedores de IP a nivel mundial.

6. Que a fojas 192 la primera solicitante evacúa traslado conferido respecto de la presentación de fojas 27. En el escrito indica que la primera solicitante no ha acreditado el uso efectivo de la marca en la que basa sus alegaciones. A continuación insiste en que los nombres de dominio referidos en la presentación de la contraria se encuentran inactivos, y en la ausencia de movimiento ante el SII de LOGICA S.A., antecedentes que en su parecer demostrarían que la segunda solicitante no tiene en Chile la presencia que dice tener. Sostiene que tampoco su oponente ha demostrado participación en el mercado de TI, participación que en todo caso desvincula de la que pudiere tener SONDA. Agrega que en virtud de la adquisición del grupo GESFOR S.A. por parte de la multinacional LOGICA, su mandante debe modificar su imagen corporativa, cuestión que no se ha realizado debido a la constante oposición del segundo solicitante de autos ante cualquier solicitud de nombre de dominio que se relacione con la expresión LOGICA.

7. Que a fojas 194 la segunda solicitante evacúa traslado conferido respecto de la presentación de fojas 96. Alega que la contraparte menciona como fundamento de su solicitud su condición de primera solicitante y el haber actuado de buena fe, en circunstancias que en su parecer lo que debe acreditarse en autos es el mejor derecho respecto del dominio solicitado. Sostiene además que en este caso el domino fue solicitado de mala fe, pues el primer solicitante habría sabido que intentaba registrar una expresión respecto de la cual existen derechos de terceros. Señala que la contraria es conocida por prestar servicios informáticos y tecnológicos, mismo rubro al que se dedica su representada. Con base en ello estima que la primera solicitante no pudo desconocer la existencia de su mandante y los derechos que le asisten, prueba de lo cual sería la disputa vigente entre las mismas partes por el dominio logicachile.cl. A continuación indica que para su mandante es un hecho que de conferirse el dominio en disputa a la contraria se estaría creando una situación de riesgo de confusión para los consumidores del mercado nacional. Agrega que de acuerdo a los dichos de la contraria esta pretendería ser una competidora de su mandante en Chile, por lo que estima que no es natural que busque denominarse de la misma manera. A continuación destaca que, de acuerdo a la jurisprudencia del ramo, una solicitud de nombre de dominio contraría derechos

válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido, sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo, por estar reproducido incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, de manera que estos sean confundibles, creándose un alto grado de incertidumbre en los usuarios de la red. Señala que las solicitudes marcarias citadas por la contraria pertenecerían a un tercero que no es parte en el juicio y que por lo demás han sido objeto de oposición por parte de su mandante.

8. Que a fojas 197 la primera solicitante presenta escrito de observaciones a la prueba rendida en autos. Insiste en los argumentos expuestos en sus presentaciones anteriores, los que da por acreditados en virtud de los antecedentes acompañados y expone que la supuesta mala fe en su actuar, alegada por la segunda solicitante, no fue acreditada por ésta.

9. Que la primera solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompañó documentos a fojas 103 y siguientes, los que no fueron objetados por la contraria.

10. Que la segunda solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompañó documentos a fojas 37 y siguientes, los que no fueron objetados por la contraria.

11. Que a fojas 200 se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: 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 **logica-cl.cl**, disputado en estos autos.

SEGUNDO: Que en este contexto, 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 acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

TERCERO: Que el principio *first come first served* rige la solución de los conflictos de nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es, que ambas tengan interés legítimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En consecuencia, este principio sólo podrá ser aplicado si ninguna de los solicitantes demuestre tener un mejor derecho que otro.

CUARTO: Que en el caso de autos la primera solicitante ha alegado que su representada fue adquirida durante el año 2011 por la multinacional LOGICA, empresa que habría sido fundada en la década de 1960 y que, según sus dichos, se ha posicionado como uno de los más importantes proveedores de IP a nivel mundial. En virtud de lo anterior estima que el nombre de dominio solicitado correspondería a su razón social. Agrega que este nombre de dominio es una extensión uniforme de la red de nombres de dominio a nivel mundial de la empresa a la que pertenece su mandante. Sostiene que su mandante, a través de su matriz, LOGICA PLC del Reino Unido, tiene previamente solicitado el registro de la marca comercial LOGICA, solicitudes N° 959.510 en clase 35, 959.511 en clase 36 y 959.512 en clase 42, solicitudes a

las que se ha opuesto la segunda solicitante en autos. Observa que su contraparte es titular de varios nombres de dominio que se vinculan con la expresión LOGICA, los que se encuentran inactivos. Además hace presente que existirían una serie de nombres de dominio que se estructuran sobre la expresión LOGICA y que coexistirían con el dominio logica.cl, de titularidad de la segunda solicitante. De lo anterior infiere que la segunda solicitante sería un titular que almacena nombres de dominio con el objeto de crear una barrera de entrada a eventuales competidores. A lo anterior agrega que al observar en la página del SII la información de la segunda solicitante se observa que ésta no registra actividades tributarias, y que cerró su giro el año 2008.

QUINTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que su mandante fue fundada como una filial del grupo SONDA, fundado en 1974. Afirma que su representada cuenta con el registro de una familia de marcas comerciales y nombres de dominio que corresponden precisamente al signo LOGICA, el que además corresponde a su razón social y a la expresión por la que es conocida en el mercado. Indica que la expresión –CL no confiere distintividad al dominio solicitado, pues esta simplemente reproduce el topónimo de Chile para identificarse en la red global Internet, esto es CL. Manifiesta que LOGICA es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por su representado en Chile, por lo que su uso por parte de un tercero le causaría un grave perjuicio. Señala que los usuarios asociarán inmediatamente el nombre de dominio en disputa a un sitio de internet con información relativa a los servicios que presta su mandante. Sostiene además que en este caso el dominio fue solicitado de mala fe, pues el primer solicitante habría sabido que intentaba registrar una expresión respecto de la cual existen derechos de terceros. Señala que la contraria es conocida por prestar servicios informáticos y tecnológicos, mismo rubro al que se dedica su representada, y con base en ello estima que la primera solicitante no pudo desconocer la existencia de su mandante y los derechos que le asisten.

SEXTO: Que, este tribunal estima que efectivamente la expresión "–cl", por si sola no otorga distintividad al dominio en tanto efectivamente, y tal como lo señalara la segunda solicitante, corresponde al signo con el que se denomina el topónimo Chile para identificarse en la red global.

SEPTIMO: Que, la otra expresión, contenida en el dominio en disputa, esto es, "LOGICA" corresponde a una palabra de uso común y no es creación de ninguna de las solicitantes.

OCTAVO: Que, la primera solicitante alega que su interés sobre el dominio solicitado radica en su relación con la multinacional LOGICA, de la que habría pasado a formar parte raíz de la adquisición del grupo GESFOR por parte de esta última y acompaña notas de prensa e impresiones del contenido del dominio www.logica.com.es que dan cuenta de dicha adquisición, documentos que no fueron objetados por la segunda solicitante. Adicionalmente, este tribunal observa que el sitio gesfor.cl, de propiedad de la primera solicitante, reconduce al dominio logica.com.es. En virtud de lo señalado, este tribunal estima que la relación de la primera solicitante con la multinacional LOGICA se encuentra acreditada. Por otro lado, la primera solicitante se refiere a la presencia de su relacionada LOGICA en la red internet a propósito de 20 dominios para la expresión LOGICA, de titularidad de la multinacional, en diferentes extensiones. Revisados dichos dominios se observa que todos ellos se encuentran activos y contienen la misma gráfica que el dominio logica.com.es, en los más diversos idiomas.

NOVENO: Que, la segunda solicitante alega que su interés sobre el dominio solicitado radica en que la expresión contenida en éste corresponde a su razón social, que es a su vez la

denominación por la que sería conocida en el mercado y sobre la que posee registros marcarios y dominios. Entre estos dominios conviene destacar su titularidad sobre logica.cl. La segunda solicitante acredita su dominio sobre diversas marcas y dominios para la expresión LOGICA.

DECIMO: Que, sin embargo, revisado el dominio logica.cl se observa que este se encuentra inactivo, al igual el resto de los dominios de titularidad del segundo solicitante que contienen la expresión LOGICA. Por otra parte, de acuerdo a los antecedentes acompañados por la primera solicitante y no objetados por la segunda solicitante, esta última figura ante el SII con certificado de término de giro a contar del 07 de agosto del 2008. Además, introducida la expresión LOGICA en el buscador google.cl y revisados los primeros 30 resultados se observa que en el cuarto, quinto y vigésimo quinto lugar aparecen contenidos relacionados con la primera solicitante, en tanto en ninguno de los resultados aparecen antecedentes relativos a la segunda solicitante. Por último, debe tenerse presente que si bien es cierto que la segunda solicitante acompaña notas de prensa en las que aparece mencionada, dichas notas son del año 2001 o 2002, fechas con mucho anterior al término de giro de la segunda solicitante, el que de acuerdo al documento "Consulta de Situación tributaria de terceros", acompañado por la primera solicitante y no objetado por la segunda, data como se ha dicho de 2008.

DECIMO PRIMERO: Que, en virtud de lo señalado este tribunal observa que, aún cuándo la segunda solicitante detenta marcas y dominios sobre la expresión LOGICA, no es efectivo que utilice profusamente dicha expresión, ni se encuentra acreditado que en la actualidad realice actividades relacionadas con su giro.

DECIMO SEGUNDO: Que, de acuerdo a lo señalado por las partes existiría similitud en las actividades realizadas por ambas.

DECIMO TERCERO: Que, en relación a la similitud, y consiguiente posibilidad de confusión en el público consumidor, en atención a la semejanza entre el dominio en disputa y los dominios de la segunda solicitante, especialmente con respecto al dominio logica.cl, cabe señalar que la segunda solicitante no sólo no ha acreditado su notoriedad actual, si no que tampoco ha probado en estos autos que efectivamente ofrezca bienes o servicios asociados a dicha denominación en la actualidad. Por consiguiente, este tribunal es de la opinión que la primera solicitante buscara la confusión entre los bienes y servicios ofrecidos por la primera solicitante con los bienes o servicios ofrecidos por la segunda, si en la práctica ésta última no ofrece bienes o servicios en el mercado..

DECIMO CUARTO: Que, en virtud de lo señalado se observa que ambas partes detentan intereses legítimos sobre el dominio solicitado, en el caso de la primera solicitante por su relación con la multinacional LOGICA, y en el caso de la segunda por su razón social y por su titularidad sobre marcas y dominios sobre la expresión LOGICA. En virtud de ello se encontrarían en una situación de relativa igualdad de argumentos, sin embargo la falta de actividad efectiva de la segunda solicitante, enfrentada a la activa participación de la multinacional LOGICA en el mercado, lo que se puede inferir de las notas de prensa acompañadas, unida a la calidad de primer solicitante de Gesfor Chile S.A., inducen a esta árbitro a inclinar su convicción hacia el mejor derecho del primer solicitante al nombre de dominio en disputa **logica-cl.cl**, por lo que habrá de acogerse su pretensión a este respecto.

DECIMO QUINTO : Que, en virtud de la asignación del dominio en disputa al primer solicitante, resulta evidente que no se han aportado antecedentes para dar por comprobada

la falta de interés legítimo y la mala fe de éste, por lo que no acogerá la solicitud de condenación en costas a su respecto que hiciere el segundo solicitante.

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 "**logica-cl.cl**" al primer solicitante, **GESFOR CHILE S A,** ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

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

Alejandra Moya Bruzzone
ARBITRO 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.
CI. 16.114.939-K