

Rol 6-00-2011 logicaaudita.cl Oficio NIC Chile 14833 Carlos Rodrigo Umana Bustamante v. Logica S.A.

# SENTENCIA DEFINITIVA

### ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, dos de octubre de dos mil doce.

#### VISTOS:

Con fecha 14 de mayo de 2011, don Carlos Rodrigo Umana Bustamante, domiciliado en Lago Neltume 4538, Portal de San Pedro, San Pedro de La Paz, Concepción, en adelante también denominado «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <logicaaudita.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

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», Logica S.A. domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por doña María Luisa Valdés Steeves, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <logicaaudita.cl> con fecha 30 de mayo de 2011, 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 14833, de fecha [Fecha Oficio], NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <logicaaudita.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.

logicaaudita.cl 1 - 11



Con fecha 6 de septiembre de 2011 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, 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.

Con fecha 14 de septiembre se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante, en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas 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 reglas 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) LOGICA S.A., o simplemente LOGICA, fue fundada como una filial del grupo SONDA, con el objetivo de optimizar los procesos logísticos de empresas de diversos tamaños. Junto a SONDA GESTION, ORDEN y SOLEX, 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 todo de Chile. El grupo SONDA, del que forma parte mi representada, fue fundado en el año 1974 en asociación con COPEC, participando desde ese momento en forma activa en desarrollar e introducir en las empresas de Chile y América Latina nuevas e innovadoras tecnologías tendientes a facilitar sus procesos administrativos y de producción, así como participar en proyectos

logicaaudita.cl 2 - 11



regionales de gran magnitud, ofreciendo un vasto conocimiento en servicios TI. (Tecnologías de la Información). En este contexto, LOGICA busca ofrecer a empresas de diversos tamaños, su vasta experiencia en soluciones con dispositivos móviles para bodegas y centros de distribución. De esta forma, se facilita la obtención de datos capturados en el origen, siendo a la vez procesados y gestionados en el lugar mismo donde se desarrolla la operación, para luego ser administrados y organizados gracias al soporte que brindan sus sistemas operativos y sus sistemas de almacenamiento de documentos y base de datos.

- (B) Nuestra representada cuenta con el registro de una familia de marcas comerciales que corresponden precisamente al signo LOGICA (elemento funcional y distintivo del dominio en disputa), como parte de su estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones. Dichas marcas se encuentran registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y se detallan a continuación:
  - Registro Nº 832.318, "LOGICA", mixta, para distinguir "servicios destinados a la consultoría y asesoría en computación y servicios anexos", en clase 42.
  - Registro Nº 665.160, "LOGICA", denominativa, para distinguir "oficina de representaciones de firmas nacionales y extranjeras para la importación de máquinas de computación", en clase 35.
  - Registro N° 658.848, "LOGICA", mixta, para distinguir "servicios de comunicaciones en particular, comunicaciones radiofónicas, postales, télex, radioemisoras y televisión; servicios de telecomunicaciones, tales como de telecomunicaciones, servicios públicos y privados servicios telecomunicaciones nacionales e internacionales, servicios de telefonía fija, móvil y celular; comunicaciones por redes de fibra óptica; servicios de telecomunicación vía internet, y otras formas de comunicación a través de medios computacionales; servicios de comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, World Wide Web y otras redes de bases de datos; servicios de transmisión y comunicación de información oral y/o visual por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos, digitales y/o satelitales; servicios de comunicación electrónica vinculada a internet, una red virtual y otros medios de comunicación computacionales; servicios de correo

logicaaudita.cl 3 - 11



electrónico, transmisión electrónica de datos a terminales de computador desde una red de bases de datos computarizada; entrega de toda clase de información a través de internet y de otros medios computacionales; servicios de arrendamiento de equipos de comunicaciones y teléfonos celulares; servicios de expedición de mensajes (despacho) y de mensajería electrónica; telefonogramas; cablegramas; servicios de difusión de programas hablados, radiados o televisados, televisión por cable. Servicios de agencias de prensa; servicios de asesoría de prensa", en clase 38.

- Registro N° 743.333, "LOGICA", denominativa, para distinguir servicios en clase
  35.
- Registro N° 740.065, "LOGICA", mixta, para distinguir productos en clase 16.
- Registro N° 740.066, "LOGICA", mixta, para distinguir productos en clase 9.
- Registro N° 740.067, "LOGICA", mixta, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro N° 740.068, "LOGICA", denominativa, para distinguir productos en clase 9.
- Registro N° 740.069, "LOGICA", denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
- (C) Estos registros son sólo una muestra del mejor derecho que asiste a nuestra representada respecto del nombre de dominio en disputa "LOGICAAUDITA.CL", pues su marca comercial, razón social y signo distintivo es sencillamente IDENTICO al nombre de dominio solicitado, sin que se haya incorporado ningún elemento diferenciador adecuado. De hecho, la palabra AUDITA, es un término carente de toda distintividad y que además alude a los conceptos de verificación y control que es precisamente lo que LOGICA realiza y distingue con su marca comercial en el mercado.
- (D) En resumen, "LOGICA" 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.

logicaaudita.cl 4 - 11



- (E) Es reconocida la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente "LOGICAAUDITA.CL" al dominio LOGICA.CL, y la marca LOGICA, ambos actualmente de propiedad de nuestra mandante; de manera que el dominio solicitado no parece más que una simple extensión de estos últimos.
- (F) Nuestra mandante cuenta con un nombre de dominio para dicha expresión, a saber, logica.cl. A mayor abundamiento, debemos señalar que nuestra mandante cuenta además, con una familia de nombres de dominio que se conforman en base a la expresión LOGICA, lo que da cuenta de la vinculación que posee en Internet con dicho signo, a saber: LOGICO.CL, LOGICAECO.CL, LOGYCAL.CL, LOGICAP.CL.
- (G) Como se aprecia fácilmente, el solicitante del nombre de dominio en disputa LOGICAAUDITA.CL, se limitó a tomar en forma exacta, la marca, razón social y nombre de dominio de nuestra mandante, incorporando una palabra que es indiciaria de sus servicios. De esta manera, resulta que el dominio solicitado es confundible con las marcas y dominios LOGICA registrados por nuestra mandante, con el perjuicio que ello conlleva para su legítima dueña y titular, LOGICA S.A.

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

- Copias simples de certificados de registros marcarios.
- Copia simple de certificados de nombres de dominio.
- Impresión del sitio Web www.sonda.cl.
- Impresión del logo de la empresa LOGICA S.A.
- Copia del sitio Web www.emb.cl, en el cual se publicó una nota informativa acerca de los servicios que LOGICA S.A. prestó al ministerio público para ampliar su plataforma informática.
- Impresión del sitio Web www.emb.cl, de la revista GERENCIA, en el cual aparece

logicaaudita.cl 5 - 11



una nota titulada "GRUPO SONDA, integrando tecnología para una mejor solución logística".

- Copia del sitio Web www.emol.cl, en el cual aparece una noticia titulada "avanzadas negociaciones para que IBM compre SONDA".
- Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl; copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de Mayo de 2006; y copia de sentencia arbitral recaía sobre la asignación del nombre de dominio Premium-essiac-tea-4less.cl

Se confirió traslado al Primer Solicitante, sin que éste contestara la demanda, y finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

#### CONSIDERANDO:

- 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

logicaaudita.cl 6 - 11



ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos 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 no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque se desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante.
- 4.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, 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.
- 5.-) Que 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. En suma, conforme a lo dicho, una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido sobre un nombre,

logicaaudita.cl 7 - 11



marca comercial u otra designación o signo distintivo, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado.

- 6.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, el Primer Solicitante no ha demostrado derecho ni interés legítimo 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. 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 URL <a href="http://www.logicaaudita.cl">http://www.logicaaudita.cl</a>, de lo cual se ha dejado constancia en autos.
- 7.-) Que, por el contrario, se encuentra ampliamente acreditado en autos que Logica S.A., Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca LOGICA, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la marca LOGICA, que cuenta con numerosos registros, el más antiguo de los cuales —correspondiente al Nº 665160— data del año 2003 y que a su vez es renovación de otro registro previo. La referida marca distingue, entre otros, productos de las clases 9 y 16, y servicios de las clases 35, 38 y 42. De los mismos documentos acompañados por el Segundo Solicitante y no objetados, consta que dicha parte utiliza efectivamente la marca LOGICA asociada a fundamentalmente a servicios vinculados con la informática.
- 8.-) Que cuando el contenido de un nombre de dominio es "complejo" —vale decir compuesto por múltiples elementos, sin agotarse en el nombre o signo protegido— en tales supuestos es fundamental analizar el significado, si lo hay, de dichos elementos suplementarios. En efecto, si el nombre o signo protegido está contenido o reproducido en el nombre de dominio, prima facie ello puede constituir un potencial riesgo de confusión o asociación, hipótesis que puede ser confirmada o desvirtuada dependiendo de si los elementos suplementarios son, en su caso, irrelevantes, coincidentes o bien de tal significación que eviten la afectación a derechos.

logicaaudita.cl 8 - 11



- 9.-) Que la marca LOGICA del Segundo Solicitante está incluida de manera íntegra en el nombre de dominio disputado, situación que —conforme a lo antes razonado— exige analizar las expresiones adicionales agregadas en el SLD para determinar si éstas mantienen, aumentan, evitan o rompen el potencial riesgo de confusión o asociación.
- 10.-) Que el agregado «audita» no consigue diferenciar semánticamente el dominio en disputa de la marca LOGICA, ya que, como señala el Segundo Solicitante, dicha expresión alude a los conceptos de verificación y control, mientras que la marca LOGICA distingue, entre otros, los servicios de asistencia a firmas comerciales e industriales a través de procesamiento de información, según registro N° 743333 de fecha 21 de diciembre de 2005, renovación del registro N° 453017. De este modo, al agregarse a la marca LOGICA el concepto «audita», lo que se consigue en definitiva es mantener la asociación que en nuestro medio puede razonablemente realizarse entre el nombre de dominio disputado y la marca del Segundo Solicitante.
- 11.-) Que, como consecuencia de lo expuesto, en la medida que el nombre de dominio en litigio fuere asignado al Primer Solicitante, resultaría indudablemente portador de un potencial riesgo de confusión o asociación para los usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente tenderán a asociar dicho nombre de dominio con la marca del Segundo Solicitante, de todo lo cual se concluye entonces que la solicitud de registro del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial LOGICA.
- 12.-) 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, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

logicaaudita.cl 9 - 11



- 13.-) Si bien el Primer Solicitante no usa el nombre de dominio como sitio web —a la época de esta sentencia— 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.
- 14.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro del nombre de dominio <logicaaudita.cl> presentada por don Carlos Rodrigo Umana Bustamante contraría los derechos válidamente adquiridos por Logica S.A. sobre su marca comercial «LOGICA», 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.
- 15.-) 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 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,

logicaaudita.cl 10 - 11



## SE RESUELVE:

- I.- Acoger la demanda deducida por Logica S.A. y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <logicaaudita.cl> presentada por don Carlos Rodrigo Umana Bustamante, RUT 12.362.106-9, ordenando su eliminación.
- II.- Asignar el nombre de dominio <logicaaudita.cl> a Logica S.A., RUT 95.191.000-7.
- III.- No condenar en costas a don Carlos Rodrigo Umana Bustamante.

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 6-00-2011.

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.

logicaaudita.cl 11 - 11