En Santiago de Chile, a 25 de mayo de 2012.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO15889 de fecha 1 de marzo de 2012 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "logicadigital.cl", designación que acepté con fecha 5 de marzo de 2012, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Comercial Akvirginis Limitada, Rut. 76.020.187-1, representada por don André Villa Jequier, con domicilio en esta ciudad, Cerro Colorado 4922 of. 73 C de la comuna de Las Condes, correo electrónico akvirginis@gmail.com; 2) Lógica S.A., Rut. 95.191.000-7, representada por Sargent & Krahn y en autos por las abogadas doña María Luisa Valdés Steeves y doña María Josefina Mora Arias, con domicilio en esta ciudad, Av. Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico cadmin@sargent.cl y jmora@sargent.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "logicadigital.cl.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 25 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Comercial Akvirginis Limitada.

Consta a fojas 93 de autos que don Andre Villa Jequier en representación de Comercial Akvirginis Limitada presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Señala que es una empresa legalmente establecida y viene trabajando ya hace un tiempo con el nombre de Lógica Digital como marca referencial a los servicios que desarrolla. Que está emprendiendo con una empresa de servicios en áreas como automatización de espacios, domótica e inmotica, reparaciones y montajes eléctricos, implementación de sistemas de circuitos cerrado de televisión y control de acceso. Agrega que el nombre de Logica Digital representa al valor agregado que entregan sus desarrollos tecnológicos o digitales, ya que, son a la medida del cliente, sin generar excesos en tecnología que nunca se aprovechará. Además solicita se haga efectivo el derecho como primer solicitante del dominio logicadigital.cl. Para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Fotocopia de cedula de identidad de Andre Villa Jequier; Certificado del Registro de Comercio que acredita que la sociedad Comercial Akvirginis Limitada se inscribió en el año 2008; Copia del extracto de la sociedad; Certificado del Conservador de Bienes Raíces que acredita que a la fecha no hay constancia de haber sido modificada la sociedad, de fecha 29 de marzo de 2012; Factura de la empresa de fecha 29 y 30 de marzo de 2012; Factura otorgada a su empresa por Full Alarms de 27 de marzo de 2012; Factura otorgada a la empresa por Nahum y Gálvez Limitada con fecha 6 de febrero de 2012; Factura otorgada a su empresa por CLL

de fecha 25 de enero de 2012; Declaración y Pago Impuesto de la empresa de fecha enero y febrero de 2012.

I.5.2 Planteamientos de la Lógica S.A.

Consta a fojas 78 y siguientes que doña María Luisa Valdés Steeves en representación de Lógica S.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que Lógica S.A. o simplemente Logica fue fundada como una filial del grupo Sonda, y 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. Agrega que su 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) y cita los registros (9). Agrega que estos registros son sólo una muestra del mejor derecho que le asiste a su parte, pues su marca comercial, razón social y signo distintivo se encuentra íntegramente incorporado en el nombre de dominio pedido. Sostiene que añadir la expresión Digital no confiere distintividad al nombre solicitado, pues esta expresión alude precisamente al rubro en que su mandante ha protegido servicios y productos con su marca Logica, el rubro de la tecnología e informática. Hace presente que Logica es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por su mandante en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por un tercero causaría un grave perjuicio. Por otra parte señala la titularidad de nombres de dominio de Logica S.A., lógica.cl, confusamente similar al dominio disputado, y los dominios lógico.cl, logicaeco.cl y logycal.cl. Hace referencia a la vinculación entre el nombre de dominio solicitado y su mandante, que toma en forma exacta la marca, razón social y nombre de dominio de su mandante, sin agregar un elemento diferenciador adecuado, lo que impide distinguirlo del dominio en disputa. Agrega la fama y reconocimiento en Internet de su mandante y de los productos y servicios que ofrece bajo la marca Logica, concluye que este dominio será asociado a Logica S.A, quien posee un vínculo real y efectivo, así como derechos

previamente adquiridos sobre el signo que forma el dominio disputado. Cita el art. 14 del reglamento de Nic y jurisprudencia sobre la materia. En cuanto a los antecedentes de derecho, se refiere a la descripción de los nombres de dominio y su importancia y a los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio. Cita el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, respaldada por ICANN, OMPI y NIC Chile, art. 20, 21 y 22 del Reglamento. Hace presente que si se asigna el dominio a la parte contraria se estaría produciendo una seria dilución de la reconocida marca Logica, además de inducir claramente a error a los usuarios que podrían llegar a asociar la marca con la actividad desarrollada por un tercero. Cita el criterio de la notoriedad del signo pedido, es decir, que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio. Cita el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, es decir, la parte que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios, agrega que Logica ofrece productos y servicios en el rubro de las tecnologías de la información. Cita el criterio de la identidad, es decir, a la persona cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo y cita jurisprudencia sobre la materia. Cita el Convenio de Paris, art. 6 Bis que se refiere a la protección que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas, art. 10 Bis sobre competencia desleal y el art. 8 sobre protección de los nombres de dominio. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Copias simples de los certificados de registros marcarios; Copia simple de los certificados de nombres de dominio; Impresión del sitio web sonda.cl; Impresión del logo Logica S.A.; Copia del sitio web emb.cl; Impresión del sitio web emol.cl; Impresión del sitio web lógica.com; Copia del fallo arbitral promain.cl, viñasdelmaipo.cl y pathfinder-chile.cl.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de Comercial Akvirginis Limitada.

Comercial Akvirginis Limitada no evacuó respuesta a los argumentos expuestos por la Lógica S.A.

1.6.2 Respuesta de Lógica S.A.

Consta a fojas 97 de autos que doña María Josefina Mora Arias en representación de Lógica S.A. evacuó respuesta a los planteamientos de Comercial Akvirginis Limitada. En relación a la solicitud de aplicación del principio First Come First Served, señala que este criterio tiene aplicación únicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho, lo que no sucede en el caso de autos, ya que su parte ha acompañado abundante material probatorio y antecedentes para fundar su posición. Además el primer solicitante no ha presentado argumentos suficientes y concretos de por qué le corresponde un mejor derecho, únicamente acompañó documentos correspondientes a la constitución y registro de la sociedad, que no dan cuenta de su supuesto derecho. Reitera su legitimo interés sobre el nombre de dominio, señala que es la legitima dueña de la marca Logica, que goza de un amplio reconocimiento en el mercado y gran poder de recordación entre los consumidores a nivel nacional, de manera que el sitio web logicadigital.cl será relacionado con su mandante. Se refiere a la confusión entre los usuarios de Internet, pues logicadigital.cl reproduce la marca comercial Logica, simplemente agregando la palabra Digital que lejos de dotar al dominio de distintividad, agrava el riesgo de confusión pues da a entender que se trata de servicios informáticos lo que resulta del todo coherente con el rubro de su mandante. También hace referencia a la vinculación entre el nombre de dominio en disputa y su representada y cita jurisprudencia.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 98 de autos, con fecha 2 de mayo de 2012, no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Comercial Akvirginis Limitada con fecha 31 de octubre de 2011 solicitó el nombre de dominio "logicadigital.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Lógica S.A. representada por Sargent & Krahn, lo solicitó con fecha 11 de noviembre de 2011.-

II.2 Que Comercial Akvirginis Limitada fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa en que es una empresa legalmente establecida y viene trabajando ya hace un tiempo con el nombre de Lógica Digital como marca referencial a los servicios que desarrolla. Que presta servicios en áreas como automatización de espacios, domótica e inmotica, reparaciones y montajes eléctricos, implementación de sistemas de circuitos cerrado de televisión, control de acceso. Agrega que el nombre de Logica Digital representa al valor agregado que entregan sus desarrollos tecnológicos o digitales, ya que, son a la medida del cliente, sin generar excesos en tecnología que nunca se aprovechará. Además solicita se haga efectivo el derecho como primer solicitante del dominio logicadigital.cl.

II.3 Que Lógica S.A. fundamentó su mejor derecho en que fue fundada como una filial del grupo Sonda, y 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. Agrega que cuenta con el registro de una familia de marcas comerciales que corresponden precisamente al signo Logica (elemento

funcional y distintivo del dominio en disputa) y cita los registros. Fundamenta que su marca comercial, razón social y signo distintivo se encuentra íntegramente incorporado en el nombre de dominio pedido. Sostiene que añadir la expresión Digital no confiere distintividad al nombre solicitado, pues esta expresión alude precisamente al rubro en que ha protegido servicios y productos con su marca Logica, el rubro de la tecnología e informática. Hace presente que Logica es una marca creada, registrada por Logica S.A. y profusamente utilizada en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por un tercero le causaría un grave perjuicio. Por otra parte señala la titularidad de nombres de dominio de Logica S.A., lógica.cl, confusamente similar al dominio disputado, y cita los dominios lógico.cl, logicaeco.cl y logycal.cl. Hace referencia a la vinculación entre el nombre de dominio solicitado y Logica S.A. Agrega la fama y reconocimiento en Internet de Logica S.A. y de los productos y servicios que ofrece bajo la marca Logica, y que este dominio será asociado a Logica S.A, quien posee un vinculo real y efectivo, así como derechos previamente adquiridos sobre el signo que forma el dominio disputado. En cuanto a los antecedentes de derecho, cita el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, respaldada por ICANN, OMPI y NIC Chile, art. 20, 21 y 22 del Reglamento, cita el criterio de la notoriedad del signo pedido, el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el criterio de la identidad y cita el Convenio de Paris.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Lógica S.A. consta que tiene registrada en Chile, fojas 60 a 69, la marca "Logica". Que si bien dicha marca no es idéntica al nombre de dominio solicitado, "logicadigital.cl", si debe considerarse que es engañosamente similar. Lo anterior, atendido a que, por una parte, efectivamente la marca "Logica" es una marca públicamente conocida, notoria y famosa; en segundo lugar la denominación "Logica" es el elemento central del nombre de dominio solicitado, marca que se encuentra registrada por Lógica S.A.; y en tercer lugar porque el agregado "Digital" no es un elemento que le aporte u otorgue una distinción al

nombre de dominio que permita diferenciarlo de la marca “Lógica”, pues apunta precisamente a lo servicios que presta la empresa Logica S.A. En consecuencia, éste sentenciador considera que el nombre de dominio solicitado “logicadigital.cl” es engañosamente similar a la marca registrada por Lógica S.A. “Logica”.

II.5 Además de lo anterior debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, y de acuerdo a lo señalado anteriormente, se trata de una marca notoria y famosa, de manera que de otorgársele el nombre de dominio “logicadigital.cl.cl”, engañosamente similar a la marca “Logica”, a quien no es titular de dicha marca, se produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, a través, de dicha página web.

II.6 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que Lógica S.A. acreditó que es titular del nombre de dominio “logica.cl”, engañosamente similar al nombre de dominio solicitado, de manera que si se le asigna el nombre de dominio en disputa “logicadigital.cl”, al primer solicitante, con mayor razón se producirá una confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.

II.7 Del mismo modo debe considerarse que el nombre de dominio en disputa “logicadigital.cl” corresponde en gran medida al nombre por el cual es conocido el segundo solicitante Lógica S.A.

II.8 Que en cuanto a los argumentos de Comercial Akvirginis Limitada, cabe considerar, que de acuerdo a la constitución de la sociedad, fojas 90 y siguientes de autos, su razón social es “Comercial Akvirginis Limitada” y su nombre de fantasía es “ExpecTech Ltda.”, en consecuencia en ninguna parte aparece que su razón social o nombre por el cual es conocido el primer solicitante sea Logica Digital. Que en la única parte que

aparece la denominación Logica Digital es en las facturas otorgadas por Comercial Akvirginis Limitada, fojas 85 y 86, pero estas son de fecha 29 y 30 de marzo de 2012, es decir, son muy posteriores al origen del conflicto de autos, que es de fecha 11 de noviembre de 2011, por cuya razón tal argumento y documentación no se tendrá en cuenta como un mejor derecho.

II.9 Que en consideración a los antecedentes mencionados, a diferencia de Logica S.A., Comercial Akvirginis Limitada no ha acreditado tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, en virtud de lo cual no cabe la aplicación del principio First Come First Served.

II.10 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio "logicadigital.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Lógica S.A.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "logicadigital.cl" a Lógica S.A. representada por Sargent & Krahn.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.