FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO LOGICASERVICIOS.CL

Santiago, 15 de enero de 2014.

VISTOS:

1. El correo electrónico de fecha 28 de noviembre de 2013, por el cual Nic Chile comunica que en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio LOGICASERVICIOS.CL se ha designado como arbitro al suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. Correo electrónico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 28 de noviembre de 2013, en el que se adjunta oficio N°19028.

3. El oficio OF19028 fecha 28 de noviembre de 2013, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como árbitro del conflicto entre don Raúl Baldomero Bustamante Hervas como primer solicitante y Lógica S.A. como segundo solicitante, que rola a fojas 3 del expediente.

4. La individualización de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.

5. La resolución de fojas 6 de fecha 6 de diciembre de 2013, donde el suscrito acepta la designación de arbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se envió con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrónico a Nic Chile y a cada una de las partes, que rola a fojas 7 del expediente.

6. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos en los cuales consta que la notificación del número 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 9 de diciembre de 2013, por correo certificado.

7. Correo electrónico que rola a fojas 10 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se comunica que ha tomado conocimiento, con fecha 9 de diciembre de 2013, de la aceptación del suscrito como arbitro del presente caso.

8. Resolución de primera audiencia que rola a fojas 11 de fecha 18 de diciembre de 2013, en la que constan las firmas de doña María Josefina Mora Arias en representación de Lógica S.A., como segundo solicitante; y la del árbitro, la que fue despachada con esta misma fecha por correo electrónico, tal como consta a fojas 12 del expediente.

9. Escrito que rola a fojas 13 y siguientes presentados con fecha 18 de diciembre de 2013 por doña María Luisa Steeves en representación de Lógica S.A., como segundo solicitante, con el que asume patrocinio y poder, delega poder para actuar en autos a doña María Josefina Mora Arias, acompaña documentos y téngase presente.

10. Escrito que rola a fojas 28 y siguientes, presentado con fecha 3 de enero de 2014 por doña María Luisa Steeves en representación de Lógica S.A., con el que presenta demanda arbitral por la asignación del nombre de dominio LOGICASERVICIOS.CL; acompaña documentos con citación y delega poder.

Y TENIENDO PRESENTE:

I. Que el procedimiento de mediación y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de nombres del dominio cl, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su tramitación; y que este juez árbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador", según lo dispone expresamente el artículo séptimo del Anexo N° 1 de la Reglamentación NIC CHILE y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

II. Que a la audiencia del día 18 de diciembre de 2013 a las 17:30 hrs., fijada en la resolución que rola a fojas 6 para la realización del comparendo en el que se acordaría el procedimiento del presente arbitraje, asistió doña María Josefina Mora Arias en representación de Lógica S.A., como segundo solicitante.

III. Que con fecha 3 de enero de 2014, doña María Luisa Steeves en representación de Lógica S.A. presentó escrito en el que argumenta que LOGICA S.A., o simplemente LOGICA, fue fundada como una filial del grupo SONDA con el objetivo de optimizar los procesos 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 de Chile. Que el grupo SONDA, del que forma parte su 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 regionales de gran magnitud, ofreciendo un vasto conocimiento en servicios TI. Que el grupo SONDA, se ha convertido en el máximo exponente de este tipo de servicios del país y Latinoamérica, desarrollando importantes operaciones y proyectos en países como Argentina, Brasil, México, Perú, Colombia y Ecuador. Que su amplio crecimiento tecnológico, así como la capacidad para prestar soluciones integrales a importantes empresas del continente, le han valido un reconocimiento importante entre quienes la observan como una empresa experta en el desarrollo de servicios informáticos, lo que le ha permitido gestionar proyectos de gran magnitud, como la implementación de las tarjetas BIP y soluciones de almacenamiento tecnológico para el ministerio de hacienda en Costa Rica, entre muchos otros. Que en este contexto, LOGICA ofrece su vasta experiencia en soluciones con dispositivos móviles para bodegas y centros de distribución y 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. Que gracias a estas plataformas se han implementado importantes proyectos con tecnología de radiofrecuencia, superando actualmente los 400.000 metros cuadrados cubiertos. Que lo anterior es factible gracias al uso de tecnología de punta aportada por socios comerciales como Symbol Technologies y Fujitsu, quienes proveen de equipos de radiofrecuencia, captura de datos y Pen Tablet a LOGICA S.A. 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), como parte de su estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones. Que dichas marcas se encuentran registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y se detallan a continuación: Registro N° 832.318, "LOGICA", mixta, para distinguir "*servicios destinados a la consultoría y asesoría en computación y servicios anexos*", en clase 42; Registro N° 1.016.087, "LOGICA", denominativa, para distinguir "*oficina de representaciones de firmas nacionales y extranjeras para la importación de máquinas de computación*", en clase 35; Registro N° 1.016.089, "LOGICA", mixta, para distinguir "*servicios de comunicaciones en particular, comunicaciones radiofónicas, postales, télex, radioemisoras y televisión; servicios de telecomunicaciones, tales como servicios públicos y privados de telecomunicaciones, servicios de 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 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; Registro N° 706.680, "LÓGICA", mixta, para distinguir productos en clase 16; Registro N° 706.681, "LÓGICA", mixta, para distinguir productos en clase 9; Registro N° 683.162, "LÓGICA", mixta, para distinguir productos en clase 35; Registro N° 786.370, "LÓGICA", mixta, para distinguir servicios en clase 42, cuyos registros rolan a fojas 38 a la 55 del expediente.

IV. Que el abogado representante de Logica S.A. argumenta que los registros antes mencionados son sólo una muestra del mejor derecho que asiste a su representada respecto del nombre de dominio en disputa "LOGICASERVICIOS.CL" pues su marca comercial, razón social y signo distintivo se encuentran íntegramente reproducidos en el nombre de dominio pedido, sin que se haya incorporado un elemento diferenciador suficiente y adecuado. Que sostiene que añadir la expresión "SERVICIOS" no

confiere distintividad al dominio solicitado pues esta expresión alude precisamente al tipo de prestaciones que su mandante ofrece a sus clientes: distintos tipos de SERVICIOS vinculados a las tecnologías de la información. Que la asociación en Internet de la expresión "LOGICA" con su mandante, y ésta ya cuenta con un nombre de dominio para dicha expresión y que por tanto es virtualmente idéntico al dominio disputado, LOGICA.CL. Que a mayor abundamiento, señala que su 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: LOGICO.CL; LOGICAECO.CL; LOGYCAL.CL; LOGGICA.CL; LOGICABINARIA.CL; LOGICADIGITAL.CL; LOGICAECO.CL; LOGICAP.CL; LOGIKA.CL; LOGIKO.CL; STLOGICA.CL, cuyos registros rolan a fojas 56 a la 79 de autos. Que estos nombres de dominio son sólo una muestra más del mejor derecho que asiste a su representada respecto del dominio en disputa, toda vez que incorporan íntegramente la expresión "LOGICA" o sus derivaciones. Que el dominio solicitado LOGICASERVICIOS.CL, es engañosamente similar a los nombres de dominio y marcas comerciales ya señaladas de propiedad de su mandante, el demandado de autos procedió a solicitar como nombre de dominio la marca "LOGICA", incorporando únicamente la expresión "SERVICIOS", cuestión que no otorga distintividad alguna al dominio en conflicto respecto de los nombres de dominio de su representada, sus marcas comerciales y nombre de su reconocida empresa líder en servicios de tecnologías de la información (TI). Que muy por el contrario, se vincula en forma inmediata con ésta, induciendo a error y confusión a los usuarios de Internet y consumidores en general, que podrían llegar a creer que se trata de un sitio Web en el que se difunde e informa acerca de su representada, sus productos y servicios. Que resulta claro que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio LOGICASERVICIOS.CL se verá inducido a engaño y confusión, más aun considerando que su mandante, Lógica S.A., cuenta con una efectiva y profusa presencia en Internet y en el mercado real. Que la solicitante del nombre de dominio en disputa LOGICASERVICIOS.CL, se limitó a tomar en forma exacta, la marca, razón social y nombre de dominio de su mandante, sin agregar un elemento diferenciador adecuado, ya que la palabra SERVICIOS por su naturaleza y significado, refiere precisamente a las actividades de su mandante, cuyos servicios ha protegido precisamente con la expresión "LOGICA". Que es importante precisar que la expresión "LOGICA" está asociada a su mandante a través de sus marcas, las que se utilizan profusamente en Internet para distinguirse en el mercado y para ofrecer servicios vinculados a las tecnologías de la información. Que consta en los documentos acompañados a su escrito, que su representada es reconocida por los usuarios de Internet (y consumidores en general) por prestar servicios innovadores y de gran calidad y prestigio en el mercado, que gozan de fama y reconocimiento.

V. Que la resolución de primera audiencia que fijó las normas de procedimiento, efectuada con fecha 18 de diciembre de 2013, señala en la parte final de su punto 1°, que "*si el primer solicitante no hace su presentación dentro del plazo indicado, esto es dentro de 10 días, se entiende que renuncia a su petición a favor del segundo solicitante*" y como don Raúl Baldomero Bustamante Hervas como primer solicitante, no hizo presentación alguna ni tampoco asistió a la audiencia en estos autos, y luego de transcurrido el tiempo establecido, corresponde declarar que ha renunciado en su petición a favor del segundo solicitante.

VI. Que con los argumentos y documentos expuestos a juicio de este árbitro arbitrador, los representantes de Lógica S.A., han demostrado su mejor derecho sobre el nombre de dominio LOGICASERVICIOS.CL.

RESUELVO:

1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio LOGICASERVICIOS.CL, pedida por Lógica S.A.

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio LOGICASERVICIOS.CL, pedida por don Raul Baldomero Bustamante Hervas.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrónico y por carta certificada copia de esta resolución con esta misma fecha.

Pablo Ruiz-Tagle Vial
Arbitro Arbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Doña Carolina Moya Núñez y don Hernán Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna de las Condes.

Carolina Moya Núñez
Rut. 12.287.118-5

Hernán Soriano Arancibia
Rut. 6.925.757-7