MICROSOFTCRM.CL

Santiago, veintidós de Marzo de dos mil once.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 30 de Noviembre de 2009, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF11660/2009, denominada “Arbitraje dominio microsoftcrm.cl”, en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación fue notificada al Juez Arbitro por carta y vía e-mail con fecha 30 de Noviembre de 2009. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 1º de Diciembre de 2009 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día 16 de Diciembre de 2009 a las 13:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan a fs. 7 y a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral, **LOF COMPUTACION LTDA.**; RUT:78.738.180-4; Email: patriciomv@hotmail.com; Dirección Postal: Coyancura 2270 of. 801, Providencia, Santiago, en carácter de demandado; y **MICROSOFT CORPORATION REP. POR SILVA & CIA.**; RUT: 78.310.380-K; representada por el abogado Jaime Silva Barros y don Fernando Ponce Sáez, ambos domiciliados en calle Hendaya 60, piso 4º, Comuna de Las Condes, Email: dominios@nameaction.com, dominios@silva.cl, mail@nameaction.com, rleon@silva.cl, jmontt@silva.cl; rmontero@silva.cl; Teléfono: 562-4387000, en carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 16 de Diciembre del año 2009, siendo las 13:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con asistencia de don Fernando Ponce Sáez, en representación de la sociedad **Microsoft Corporation**, y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. No asistió el primer solicitante. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral y se llamó a conciliación, la que no se produjo por la inasistencia del primer solicitante. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a la parte asistente de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 16 a fs. 21 del expediente arbitral y el comprobante de la empresa de correos que acredita la notificación y envío de dicha acta por carta certificada al primer solicitante, rola a fojas 69 de autos.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 22 a fs. 30 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que **Microsoft Corporation**, representada para tales efectos por don Rodrigo León Urrutia, dedujo en contra de **Lof Computación Ltda.**, con el objeto que la asignación del nombre de dominio "microsoftcrm.cl" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación principalmente, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de Derecho:

- El actor señala que la internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Al respecto la doctrina nacional señala que la internet es un fenómeno económico, un fenómeno psicológico pero que en definitiva "no es un fenómeno jurídico", queriendo decir con esto, que la internet no es, o no debiera ser una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino por el contrario como una actividad humana más, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano como lo son el fomento de la iniciativa individual.

- Agrega el demandante que en esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal, explica el actor, en definitiva se traduce en una protección del bien común, disquisición esta última que según el actor resulta esencial para entender la su pretensión, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.

- Por ello solicita el demandante que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, según el actor afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas allá del miope criterio inicial “first come first served”, para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho", de manera tal que esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros “llegué primero y punto”, ha sido superada y el actor solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Señor Arbitro, no sea víctima de la trampa “first to file” que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.

- Acto seguido, el actor manifiesta que para comprender la legitimidad de su pretensión, resulta fundamental señalar que MICROSOFT CORPORATION es una destacada, famosísima y ampliamente posicionada macro empresa tecnológica creadora del software WINDOWS y OFFICE entre otros, constituyendo además una de las marcas más conocidas a nivel mundial, empresa que comienza el 4 de abril de 1975, cuando fue fundada por Bill Gates y Paul Allen en Estados Unidos de América, teniendo actualmente más de 80 mil empleados en 102 países y se encuentra dentro de las 3 empresas mundiales más importantes del plantea. Ahora bien, agrega el actor, dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por el segundo solicitante, ésta se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser la empresa líder en su rubro a nivel mundial, de manera tal que protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto **MICROSOFT** conforme se desprende del informe de marcas comerciales que se acompañan en su demanda.

- De esta forma, el actor ha gastado ingentes sumas de dinero para promocionar sus marcas para el mercado mundial para proteger productos y servicios asociados a su giro, cuestión que es fácil de constatar y es un hecho notorio y conocido la absoluta fama y notoriedad de la marca MICROSOFT. Los gastos millonarios que se han hecho en potenciar la marca que es del patrimonio industrial de ella implican necesariamente que MICROSOFTCRM.CL constituye una afectación evidente a la propiedad de MICROSOFT CORPORATION.

- A lo anterior añade el actor, se debe tener presente que la parte contraria, “LOF COMPUTACION LTDA”, tiene por giro, precisamente, la COMPUTACION por lo que es imposible que no conozca la marca MICROSOFT, constituyendo este caso un ejemplo del todo evidente de “CIBER OCUPACION“ que debe ser marginado del mundo de Internet como práctica desleal y mal intencionada que busca dañar el patrimonio de las empresas en el mundo virtual.

- Explica el demandante que el concepto MICROSOFTCRM.CL no solamente se estructura en base a las marcas comerciales que lo identifican en el mercado y sus productos, MICROSOFT CORPORATION sino que peor aún, se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión.

- El eje central de la argumentación del actor en este punto, es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones. Si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio.

- En suma, buena fe, interés legítimo, marcas comerciales, nombres de dominio y, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que según el actor lo perfilan como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

I.4.2.- Traslado y trámite evacuado en rebeldía: A fs. 67 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 68 y a fs. 69 de autos.

Por resolución de fecha 11 de Mayo de 2010, y que rola a fs. 70 de autos, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 67 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 71 y a fs. 72 de autos.

I.5.- Prueba

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolución dictada con fecha 11 de Mayo de 2010, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “microsoftcrm.cl”.- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según consta en los certificados de la empresa de correos que rolan a fs. 71 y a fs. 72 de autos.

I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó con citación, en su escrito de demanda que rola a fs. 20 de autos, entre otros, los siguientes documentos probatorios no objetados por la contraria: 1.- Informe de las marcas MICROSOFT registradas por mi representada en Chile. 2.- Impresión de sitio web asociado actualmente al nombre de dominio de autos en que la parte contraria se está

aprovechando para hacer publicidad a LOFT en materia de negocios tecnológicos. 3.- Impresión de parte del sitio web de WWW.MICROSOFT.COM de nuestra representada.

I.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada no rindió prueba documental.

I.6.- Observaciones a la prueba: Las partes no formularon observaciones a la prueba.

I.7.- Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.

Por resolución de fecha 7 de Julio del año 2.010, y atendido el hecho que no existían diligencias pendientes, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 73 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 74 y a fs. 75 de autos.

II. PARTE CONSIDERATIVA

1.- Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio “microsoftcrm.cl”.

2.- Que en este proceso arbitral, la sociedad **Lof Computación Ltda.** ha tenido el carácter de parte demandada y la sociedad **Microsoft Corporation** ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

3.- Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma: **i)** Que la internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Al respecto la doctrina nacional señala que la internet es un fenómeno económico, un fenómeno psicológico pero que en definitiva “no es un fenómeno jurídico”, queriendo decir con esto, que la internet no es, o no debiera ser una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino por el contrario como una actividad humana más, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano como lo son el fomento de la iniciativa individual; **ii)** Que en esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal, explica el actor, en definitiva se traduce en una protección del bien

común, disquisición esta última que según el actor resulta esencial para entender su pretensión, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados; **iii)** que por ello solicita el demandante que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, según el actor afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas allá del miope criterio inicial “first come first served”, para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho", de manera tal que esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros “llegué primero y punto”, ha sido superada y el actor solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Señor Arbitro, no sea víctima de la trampa “first to file” que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos; **iv)** que para comprender la legitimidad de su pretensión, resulta fundamental señalar que MICROSOFT CORPORATION es una destacada, famosísima y ampliamente posicionada macro empresa tecnológica creadora del software WINDOWS y OFFICE entre otros, constituyendo además una de las marcas más conocidas a nivel mundial, empresa que comienza el 4 de abril de 1975, cuando fue fundada por Bill Gates y Paul Allen en Estados Unidos de América, teniendo actualmente más de 80 mil empleados en 102 países y se encuentra dentro de las 3 empresas mundiales más importantes del plantea. Ahora bien, agrega el actor, dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por el segundo solicitante, ésta se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser la empresa líder en su rubro a nivel mundial, de manera tal que protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto **MICROSOFT** conforme se desprende del informe de marcas comerciales que se acompañan en su demanda; **v)** que el actor ha gastado ingentes sumas de dinero para promocionar sus marcas para el mercado mundial para proteger productos y servicios asociados a su giro, cuestión que es fácil de constatar y es un hecho notorio y conocido la absoluta fama y notoriedad de la marca MICROSOFT. Los gastos millonarios que se han hecho en potenciar la marca que es del patrimonio industrial de ella implican necesariamente que MICROSOFTCRM.CL constituye una afectación evidente a la propiedad de MICROSOFT CORPORATION; **vi)** que se debe tener presente que la parte contraria, “LOF COMPUTACION LTDA”, tiene por giro, precisamente, la COMPUTACION por lo que es imposible que no conozca la marca MICROSOFT, constituyendo este caso un ejemplo del todo evidente de “CIBER OCUPACION“ que debe ser marginado del mundo de Internet como práctica desleal y mal intencionada que busca dañar el patrimonio de las empresas en el mundo virtual; **vii)** que el concepto MICROSOFTCRM.CL no solamente se estructura en base a las marcas comerciales que lo identifican en el mercado y sus productos, MICROSOFT CORPORATION sino que peor aún, se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión; **viii)** que el eje central de

la argumentación del actor en este punto, es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones. Si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio; y **ix)** que en suma, buena fe, interés legítimo, marcas comerciales, nombres de dominio y, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que según el actor lo perfilan como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

4.- Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos con citación, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador, que: (1) el actor es una empresa titular en Chile de la marca “MICROSOFT”, en las clases 25, 9, 16, 32 para productos, y en las clases 38, 41 y 42 para servicios, además de contar con protección marcaria para para otras expresiones tales como “MICROSOFT BCENTRAL”, “MICROSOFT DYNAMICS”, “MICROSOFT MEDIAROOM”, etc...; y (2) El nombre de la empresa demandante es prácticamente igual a la expresión cuya solicitud de asignación es materia del presente juicio.

5.- Que en este juicio arbitral, la parte demandada no ha contestado la demanda ni ha acompañado prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervención del demandado para los fines señalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés invocado. A criterio de este tribunal, la pasividad del demandado en este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del “First come, First served”, ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica.

6.- Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que “6. 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, la citada Reglamentación dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que “14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.”. Que a la luz de la probanza rendida en autos, este

Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada, contraviene derechos válidamente adquiridos por el actor.

7.- Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, y en especial, la rebeldía de la parte demandada, este Juez Arbitro puede concluir que la sociedad MICROSOFT CORPORATION REP. POR SILVA & CIA tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "microsoftcrm.cl", por cuanto es titular de la marca comercial "MICROSOFT" para distinguir los citados productos y servicios de las clases ya especificadas, lo que hace aplicable en la especie, el criterio de "titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio", toda vez a juicio de este Sentenciador el nombre de domino en disputa no es más que una mínima variación de la expresión que se encuentra protegida con los registros marcarios que posee el actor, y el de "titularidad de una razón social que incluye la expresión solicitada como nombre de dominio".

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio "microsoftcrm.cl" a la compañía **MICROSOFT CORPORATION REP. POR SILVA & CIA.**; RUT: 78.310.380-K;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular;

3- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y electrónico y, remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal

La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula nacional de identidad Nº8.924.471-4 y don Andrés Correa Rosado, cédula nacional de identidad Nº7.162.595-8, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal

Andrés Correa Rosado