Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombres de dominio negociador.cl y netgocia.cl, autos acumulados.

Santiago, 14 de julio de 2014.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficios Nos. 18959 y 18960, ambos de fecha 26 de noviembre de 2013, del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), los cuales rolan a fojas 1 y 4 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción de los nombres de dominio "negociador.cl" y "netgocia.cl";

SEGUNDO: Que consta de los oficios referidos precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dichos conflictos Jorge Sánchez Jouannet, con domicilio en Agua Marina 10583, Colina, Santiago, quien inscribió dichos nombres de dominio con fecha 15 de mayo de 2013, a las 16:30:48 y a las 16:47:09 GMT, respectivamente, y NETGOCIANDO CHILE SOCIEDAD ANONIMA, Rep. por Johansson y Langlois Limitada, en la persona de Pascual Sanhueza, con domicilio en San Pio X número 2460, oficina 1101, Providencia, Santiago, que inscribió dichos nombres de dominio con fecha 20 de mayo de 2013, a las 16:53:48 y a las 16:37:01 GMT, respectivamente.

TERCERO: Que por resolución de fecha 27 de noviembre de 2013, la cual rola a fojas 7 de autos, el suscrito aceptó el cargo para los conflictos por los nombres de dominio negociador.cl y netgocia.cl y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, disponiendo acumulación de autos y fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 4 de diciembre de 2013, a las 9:30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital de fecha 27 de noviembre de 2013 y a las partes por carta certificada con fecha 28 de noviembre de 2013, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 9 y 10 de autos.

QUINTO: Que el día 4 de diciembre de 2013, a las 9:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Pascual Sanhueza Salazar, por la oponente, y en rebeldía del primer solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 12 de autos.

SEXTO: Que con fecha 4 de diciembre de 2013 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 12, según consta a fojas 15 de autos.

SEPTIMO: Que por escritos de fecha 18 de diciembre de 2013, rolantes a fojas 16 y 30 de autos, la parte de NETGOCIANDO CHILE SOCIEDAD ANONIMA expuso sus argumentos de mejor derecho en los términos siguientes: Que NETGOCIANDO CHILE S.A. es una empresa con diez años de trayectoria, liderada por profesionales con más de 20 años de experiencia en mercados de dólar y en tasas de interés, e integrada además por ingenieros civiles, ingenieros comerciales y periodistas especialistas en finanzas. Que sirve regularmente a más de 450 empresas de los más diversos rubros y más de mil usuarios conectados a través de una red financiera del sector real. Que se ha preocupado de registrar la marca comercial que identifica a los servicios que ofrece, en donde se da origen a la marca "NETGOCIANDO", la cual es fonéticamente similar y conceptualmente asociada a los nombres de dominio en litigio. Que cualquier persona que se enfrente o escuche los nombres "NEGOCIADOR.CL" y "NETGOCIA.CL", los asociará y relacionará de manera automática y sin mediar duda alguna con la parte, lo que no permitirá a los consumidores diferenciar que los servicios que se ofrecerán en dichas páginas no cuentan con la garantía de la parte. Que tanto la parte como su marca "NETGOCIANDO" gozan de fama, reconocimiento y prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, razón por la cual es de toda justicia que los nombres de dominio en controversia le sean asignados. Que, al analizar su estructura gráfica y semántica, se ve que la expresión NETGOCIANDO – registrada como marca comercial por la parte – corresponde a la conjunción del vocablo inglés NET y la palabra NEGOCIANDO. Que es evidente que ha existido un esfuerzo intelectual de la parte al idear un concepto que aglutine el vocablo NET y la palabra NEGOCIANDO para identificar sus servicios, obteniendo como resultado una construcción lingüística novedosa y característica, que se encuentra protegida por un privilegio de propiedad industrial, como lo es la marca comercial. Que entre los conceptos NETGOCIANDO, NEGOCIADOR y NETGOCIA, no existe mayor diferencia gráfica. Menciona y especifica la

titularidad de las marcas Netgociando y Netgociando.com. Invoca los artículos 10 y 14 del Reglamento de Nic Chile, artículo 2° primera parte de la Ley N° 19.039, número 3° del artículo 19 N° 25 de la Constitución Política del Estado, 20 y siguientes del Reglamento de Nic Chile; cita Jurisprudencia, en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y le sean asignados los dominios en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 7 de enero de 2014, notificada con esa misma fecha, la que rola a fojas 44, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía.

NOVENO: Que por resolución de fecha 16 de abril de 2014, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 45 de autos, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en las expresiones "negociador" y "netgocia"; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de las expresiones "negociador" y "netgocia".

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de NETGOCIANDO CHILE SOCIEDAD ANONIMA, rindió las siguientes pruebas: 1) Impresos de INAPI (fs. 23 a 28, 37 a 42 y 57 a 58); 2) Impreso de página web www.netgociando.com (fs. 48 a 56).

La parte de JORGE SANCHEZ JOUANNET no rindió pruebas.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 10 de junio de 2014, rolante a fojas 60, se citó a las partes a oír sentencia.

DUODECIMO: Que por resolución de fecha 14 de julio de 2014, rolante a fojas 61, se decretó la medida para mejor resolver de consulta por el árbitro en la red internet por las páginas web www.negociador.cl y www.netgocia.cl, impresión y acompañamiento a los autos de lo que allí se encuentre, con conocimiento.

DECIMO TERCERO: Que el mismo día 14 de julio de 2014 se llevó a efecto la medida para mejor resolver decretada, efectuándose las impresiones rolantes a fojas 62 y 63 y acompañándose a los autos con conocimiento, según consta a fojas 64.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho a los nombres de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con los mismos, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de JORGE SANCHEZ JOUANNET, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, fuera de dicha calidad, este contendiente no rindió argumentos ni pruebas en el proceso.

CUARTO: Que la oponente, la parte de NETGOCIANDO CHILE SOCIEDAD ANONIMA, acreditó: (1) incluir su nombre o razón social la expresión “Netgociando”, (2) la titularidad de registros marcarios para las expresiones “Netgociando” y “Netgociando.com” (fs. 23 a 28, 37 a 42 y 57 a 58), (3) la titularidad del nombre de dominio “netgociando.com” (fs. 48 a 56), y (4) desarrollar, con la expresión “Netgociando”, la actividad de asesoría en negocios, información financiera e inversiones (fs. 48 a 56).

QUINTO: Que, entre las expresiones “Netgociando”, de titularidad de la oponente, y “Netgocia”, del primer solicitante, existe una evidente similitud gráfica y fonética, que hace atendibles los riesgos de confusión y de dilución marcaria alegados por la oponente.

SEXTO: Que, si bien la expresión “Negociador” no tiene con las marcas y dominio de la oponente la similitud evidente precedentemente señalada, si permite a este juzgador establecer la presunción de confusión con aquellos, dado que el dominio “negociador.cl” fue solicitado en forma simultánea con “netgocia.cl” por el primer

solicitante, por lo que es dable suponer –a falta de argumentos y pruebas en contrario- que los motivos para solicitar ambos son similares.

SEPTIMO: Que a lo anterior se añade que solo la oponente concurrió a la prueba de los dos puntos del auto de prueba de fojas 45, y que la medida para mejor resolver decretada y cumplida a fojas 64 arrojó evidencia de que el primer solicitante no ha dado uso a los dominios en controversia.

OCTAVO: Que, con el mérito de lo antes considerado, este Arbitro estima que la oponente demostró tener mejor derecho a los nombres de dominio en controversia, razón por la cual acogerá su demanda, en la forma como señalará en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se acoge la demanda deducida por la parte de NETGOCIANDO CHILE SOCIEDAD ANONIMA en contra de JORGE SANCHEZ JOUANNET en lo pertinente al nombre de dominio negociador.cl, y se asigna el nombre de dominio negociador.cl a NETGOCIANDO CHILE SOCIEDAD ANONIMA, sin costas.

SEGUNDO: Que se acoge la demanda deducida por la parte de NETGOCIANDO CHILE SOCIEDAD ANONIMA en contra de JORGE SANCHEZ JOUANNET en lo pertinente al nombre de dominio netgocia.cl y se asigna el nombre de dominio netgocia.cl a NETGOCIANDO CHILE SOCIEDAD ANONIMA, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por

dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Melania González Fuentes, C.I. 15.936.198-5 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.