En Santiago de Chile a 24 de junio de 2011.-

### **VISTOS**

#### I.- PARTE EXPOSITIVA.

# I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO13809 de fecha 4 de marzo de 2011 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "ordenelectronica.cl", designación que acepté con fecha 10 de marzo de 2011, 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) Don Víctor Adolfo Rocha Bustos, Rut 13.794.018-3, con domicilio en esta ciudad, Almirante Barroso 47 depto. 14 de la comuna de Santiago, correo electrónico vrocha@uc.cl; 2) Orden S.A., Rut. 94.071.000-6, representada por Sargent & Krahn, y en autos por la abogado doña María Luisa Valdés Steeves, con domicilio en esta ciudad, Av. Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico dominios@sargent.cl.

## I.3.- Objeto del arbitraje.

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

### I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 23 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 inasistencia de don Víctor Adolfo Rocha Bustos, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 24 de autos.

#### I.5.- Periodo de Planteamientos.-

### I.5.1.- Planteamientos de don Víctor Adolfo Rocha Bustos.

Don Víctor Adolfo Rocha Bustos no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

## I.5.2 Planteamientos de Orden S.A. representada por Sargent & Krahn

Consta a fojas 102 y siguientes que doña María Luisa Valdés Steeves en representación de Orden S.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, señalando que Orden S.A. es una empresa del prestigioso grupo Sonda orientada al desarrollo, integración e implementación de software y soluciones informáticas de alta calidad y avanzada tecnología. Con el paso de los años Orden S.A. se ha posicionado en el mercado cumpliendo cabalmente con el objetivo de optimizar los procesos logísticos de empresas de diversos tamaños. Actualmente Orden S.A. ha desarrollado con gran éxito a través de su marca I-Med, el concepto de licencias médicas electrónicas ofreciendo soporte tecnológico a diversos prestadores de saluda lo largo del territorio, gozando de gran fama y reconocimiento. Agrega que su representada ha registrado la expresión "Orden" para distinguir su empresa y servicios electrónicos. Señala que los registros "Orden" y "Orden Integración" son una poderosa muestra del mejor derecho de su representada sobre el nombre de dominio "ordenelectronica.cl", toda vez que éste contiene integramente su marca y es engañosamente similar a dominios por ella registrados ante Nic Chile. Agrega que su representada es titular de las marcas comerciales para la expresión "Orden", las que tienen por objeto distinguir e identificar los reconocidos servicios tecnológicos y de soporte electrónico que su representada ofrece en el mercado, de modo que el público consumidor las asocie fácilmente con Orden S.A.

Destaca que su mandante es titular de una serie de nombres de dominio estructuran en base a la expresión Orden, por lo que resulta evidente la confusión y el error en que incurrirán los usuarios, los dominios son orden.cl, ordensufi.cl y enorden.cl. En relación a la vinculación entre el nombre de dominio y su mandante, señala que es evidente, pues el elemento distintivo y funcional del dominio es idéntico al signo con el cual se identifica los reconocidos servicios de Orden S.A., sus marcas comerciales, razón social y nombres de dominio ya registrados. Señala que el solicitante se limitó a tomar la expresión con la que se distingue la empresa de su mandante y sus servicios en el mercado, agregando la palabra "Electrónica", la que no es un elemento diferenciador, pues es una palabra comúnmente utilizada por empresas que se desempeñan en el rubro de la tecnología o la electrónica, servicios que precisamente ofrece su mandante en el mercado y distingue con su marca Orden., y cita los fallos "Premium-essiac-tea-4less.cl" y "linternasmaglite.cl". En cuanto al derecho, cita el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, teoría respaldada por la política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (ICANN), teoría también respaldada por el Informe Final de la organización Mundial de la propiedad Intelectual (OMPI), establece que en el procedimiento de revocación se debe considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él. Principios recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile. También cita el Criterio del Legítimo Interés sobre el nombre de dominio en disputa, señala que su mandante tiene un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio, dado por los negocios y servicios ofrecidos relacionados con el soporte y soluciones electrónicas, ha invertido grandes recursos en el posicionamiento de su familia de marcas para la famosa y notoria "Orden". Cita el criterio de la Creación Intelectual del Signo, el Criterio de la notoriedad del signo pedido, teoría que postula que el titular de un nombre de dominio debe ser aquella parte que ha conferido a los mismos fama,

notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional. Cita el Convenio de Paris, artículo 8°, 6° bis y 10 bis. Cita el criterio de la identidad, que corresponderá asignar el nombre de dominio a la persona o entidad cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, acompaña los siguientes documentos: Copia de los certificados de registro marcarios individualizados; Copia de los documento de Nic Chile que da cuenta de la titularidad de su mandante respecto de los nombres de dominio individualizados; Impresión del sitio Web oficial de su mandante, www.sonda.cl; Copia del sitio web www.wikipedia.org aparece extensa reseña histórica de su mandante; Impresión del sitio web sonda.cl donde aparece una noticia destacada del desarrollo de Orden S.A. de un sistema para el Ministerio Público que le permite administrar electrónicamente las causas penales y de otra noticia que destaca la implementación de un software de gestión de salud; y Copias de sentencias arbítrales recaídas en los dominios viñasdelmaipo.cl , linternasmaglite.cl, promain.cl y Premiumessiac-tea-4less.cl.

### I.6 Etapa de Respuestas.-

### I.6.1 Respuesta de don Víctor Adolfo Rocha Bustos.

Don Víctor Adolfo Rocha Bustos no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por Orden S.A. representada por Sargent & Krahn.

### 1.6.2 Respuesta de Orden S.A. representada por Sargent & Krahn.

Orden S.A. representada por Sargent & Krahn no evacuó respuesta alguna, ya que, don Víctor Adolfo Rocha Bustos no expuso planteamientos.

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

A fojas 105 de autos, con fecha 3 de junio de 2011 encontrándose vencido la etapa de respuestas y 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 don Víctor Adolfo Rocha Bustos con fecha 28 de octubre de 2010 solicitó el nombre de dominio "ordenelectronica.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Orden S.A. representada por Sargent & Krahn, lo solicitó con fecha 12 de noviembre de 2010.-
- II.2 Que don Marina Víctor Adolfo Rocha Bustos no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por Orden S.A.
- II.3 Que Orden S.A. representada por Sargent & Krahn, fundamentó su mejor derecho en que es una empresa del prestigioso grupo Sonda orientada al desarrollo, integración e implementación de software y soluciones informáticas de alta calidad y avanzada tecnología. Señala que tiene registradas las marcas "Orden" y "Orden Integración", y que el dominio contiene íntegramente su marca y es engañosamente similar. Además es titular de una serie de nombres de dominio que se estructuran en base a la expresión Orden, por lo que resulta evidente la confusión y el error en que incurrirán los usuarios, los dominios son orden.cl, ordensufi.cl y enorden.cl. En relación a la vinculación entre el nombre de dominio y su mandante, señala que es evidente, pues el elemento distintivo y funcional del dominio es idéntico al signo con el cual se identifica los reconocidos servicios de Orden S.A., sus marcas comerciales, razón social y nombres de dominio ya registrados. Señala que el solicitante se limitó a tomar la expresión con la que se

distingue la empresa de su mandante y sus servicios en el mercado, agregando la palabra "Electrónica", la que no es un elemento diferenciador, pues es una palabra comúnmente utilizada por empresas que se desempeñan en el rubro de la tecnología o la electrónica, servicios que precisamente ofrece su mandante en el mercado y distingue con su marca Orden., y cita los fallos "Premium-essiac-tea-4less.cl" y "linternasmaglite.cl". En cuanto al derecho, cita el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, teoría respaldada por la política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (ICANN), teoría también respaldada por el Informe Final de la organización Mundial de la propiedad Intelectual (OMPI), principios recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile. También cita el Criterio del Legítimo Interés sobre el nombre de dominio en disputa, el criterio de la Creación Intelectual del Signo, el Criterio de la notoriedad del signo pedido, el Convenio de Paris, artículo 8º, 6º bis y 10 bis, y el criterio de la identidad.

- II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Orden S.A. representada por Sargent & Krahn, consta que tiene registrada en Chile, entre otras, la marca "Orden". Que si bien dicha marca no es idéntica al nombre de dominio solicitado, "ordenelectronica.cl", si es engañosamente similar, atendido que la empresa presta servicios referidos precisamente a la actividad electrónica.
- II.5 Además de lo anterior debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, se trata de una marca notoria y famosa, de manera que de otorgársele el nombre de dominio "ordenelectronica.cl", 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.

II.6 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que Orden S.A. representada por Sargent & Krahn acreditó que es titular del nombre de dominio "orden.cl", entre otros, engañosamente similar al nombre de dominio solicitado, de manera que si se le asigna el nombre de dominio en disputa "ordenelectronica.cl", al primer solicitante, efectivamente podría producirse 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 "ordenelectronica.cl" corresponde en gran medida al nombre por el cual es conocido el segundo solicitante Orden S.A.

II.8 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio "ordenelectronica.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Orden S.A.

#### III SE RESUELVE.

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

Cada parte pagará sus costas.

Notifiquese 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.