Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "reduno.cl"

Santiago, 12 de Marzo de 2014.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 18503 de fecha 23 de septiembre de 2013 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "reduno.cl".

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: REDUNO (YASNA VERONICA CASTILLO JELVEZ), con domicilio en Los Militares 4717 depto. 1908, Las Condes, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio reduno.cl con fecha 05 de marzo de 2013, a las 18:34:51 GMT, y REDBANC S.A., representada por Cristóbal Porzio, con domicilio en Cerro El Plomo Nº 5680, piso 19, Las Condes, Santiago, que inscribió el nombre de dominio reduno.cl con fecha 3 de abril de 2013 a las 15:49:35 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 4 de septiembre de 2013, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "reduno.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 30 de septiembre de 2013, a las 11:15 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 23 de septiembre de 2013 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada

QUINTO: Que el día 30 de septiembre de 2013, a las 11:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Juan Pablo Zamora, por la oponente, y de doña Yasna Castillo Jélvez, como primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 13 de autos.

SEXTO: Que mediante escrito de fecha 14 de octubre de 2013, rolante a fojas 15 de autos, la parte de REDBANC S.A., expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "reduno.cl" en los términos siguientes: Que Redbanc es una empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado de las transferencias electrónicas de datos, contando con la más extensa red de cajeros automáticos a lo largo de todo el país. Que su misión es proveer a los bancos e instituciones partícipes de redes electrónicas interconectadas y de servicios asociados a ellas, proporcionando mejores estándares de eficiencia, servicio, seguridad, tecnología, confiabilidad e innovación, y facilitando la interacción de los bancos con sus

clientes. Expone su trayectoria desde el 9 de septiembre de 1987, fecha de su creación. Describe sus servicios, a saber: cajeros automáticos, Red Bancaria Interconectada, Red de Servicios Financieros, Red Bancaria de Servicios y Servicio de Transferencia de Información. Manifiesta ser titular de la marca "REDUNO", registrada por primera vez con fecha 9 de febrero de 1988 y renovada sucesivamente con los siguientes registros: 327454, denominativa, clases 35 y 36, fecha 9 de febrero de 1988, 500427, denominativa, clases 35 y 36, fecha 31 de diciembre de 1997 y 899617, denominativa, clases 35 y 36, fecha 31 de diciembre de 2007. Invoca mejor derecho; el tratarse de una creación original de la parte, reconocida y con un merecido buen nombre y fama en el mercado; el ser la única titular de registros con ese nombre, el potencial de asociación con la familia de marcas de la parte, con los consiguientes riesgos de confusión y engaño en el público consumidor. Impugna la aplicación en la especie del criterio "First come, first served", en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y le sea asignado el dominio en definitiva, con costas.

SEPTIMO: que por resolución de fecha 28 de octubre de 2013, rolante a fojas 36 de autos, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía de la primera solicitante.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 19 de noviembre de 2013, rolante a fojas 37 de autos, se recibió la causa a prueba y se fijaron los siguientes hechos substanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en las expresión "reduno", y 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "reduno".

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

La parte de REDBANC S.A., rindió la documental conformada por los registros marcarios de la marca "Reduno" números 327454, denominativa, clases 35 y 36, fecha 9 de febrero de 1988, 500427, denominativa, clases 35 y 36, fecha 31 de diciembre de 1997 y 899617, denominativa, clases 35 y 36, fecha 31 de diciembre de 2007 (fs. 33 a 35).

La parte de REDUNO (YASNA VERONICA CASTILLO JELVEZ) no rindió pruebas.

DECIMO: Que por resolución de fecha 3 de marzo de 2014, rolante a fojas 39 de autos, se decretó la siguiente medida para mejor resolver: de consulta por el Arbitro en la red Internet de la existencia de una página web abierta con el nombre de dominio reduno.cl., impresión del resultado de la búsqueda y acompañamiento a los autos, con citación, a fin de que las partes efectúen las observaciones que estimen corresponderles.

DECIMO PRIMERO: Que el mismo día 3 de marzo de 2014 se llevó a efecto la medida para mejor resolver decretada, obteniéndose los impresos que rolan de fojas 40 a 56 de autos.

DECIMO SEGUNDO: Que por resolución de fecha 3 de marzo de 2014, notificada a las partes por correo electrónico de la misma fecha, se acompañaron los impresos obtenidos en la práctica de la medida para mejor resolver, con citación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en los resultandos noveno y décimo segundo 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 al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que la primera solicitante, la parte de REDUNO (YASNA VERONICA CASTILLO JELVEZ), justificó tal calidad, lo cual la 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 esa presunción, no rindió argumentos ni pruebas en el proceso.

CUARTO: Que la oponente, la parte de REDBANC S.A., argumentó y comprobó con la documental rendida tratarse de la notoria empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado de las transferencias electrónicas de datos, titular desde el año 1988 de la marca “Reduno”.

QUINTO: Que la medida para mejor resolver decretada arrojó como resultado que con el dominio reduno.cl se encuentra abierta y en actividad una página web destinada a promover ampliamente un centro de estética y relajación, con actividades accesorias de flores de Bach, tarot, biomagnetismo, maquillaje, tatuajes, etc.

QUINTO: Que, con lo antes considerado, se estima que la parte oponente comprobó tener derechos marcarios sobre el nombre de dominio en disputa, cual fue uno de los puntos de prueba del auto de fojas 37, pero no comprobó la utilización del mismo, cual fue el otro punto del auto de prueba referido, y se demostró que la primera solicitante emplea el nombre de dominio para ejercer una actividad lícita y que no colisiona con el giro ni con los derechos de la oponente, siendo del caso establecer que, a juicio de este árbitro, la expresión “Reduno” no goza de fama y notoriedad para distinguir las actividades de la oponente.

SEXTO: Que, con lo antes considerado, este árbitro estima que el nombre de dominio “reduno.cl”, bajo la titularidad de la primera solicitante, puede convivir pacíficamente en la red internet con los derechos y con las actividades de la oponente, razón por la cual rechazará la demanda, en los términos que se expresan 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:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de REDBANC S.A. en contra de REDUNO (YASNA VERONICA CASTILLO JELVEZ), y se asigna el nombre de dominio reduno.cl a favor de REDUNO (YASNA VERONICA CASTILLO JELVEZ), 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 Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.