FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<sagu.cl>

– ROL 16238 –

Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil doce

VISTO,

PRIMERO: Que por oficio 16238 de fecha 15 de mayo de 2012, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **<**sagu.cl**>.**

SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Inversiones y Asesorías Sagu Limitada, Rut: 77.712.700-4, Contacto Administrativo: David Orrego, Portugal 1357, Santiago y como segundo solicitante Comercial y Asesora Internacional Sagu Limitada, Rut: 77.101.430-5, Contacto Administrativo: Alex Severin Saavedra, Los Canteros 8666, Parque industrial, La Reina, Santiago.

CUARTO: Que como costa a fojas 4, con fecha 15 de mayo del 2012 se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día viernes 25 de mayo del 2012, a las 17.45 horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 25 de mayo del 2012, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don David Orrego, por el primer solicitante, de don Marcelo Severin, por el segundo solicitante, y del señor Juez Árbitro, no habiendo conciliación y acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que a fojas 12, con fecha 28 de mayo del 2012, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 11 de junio de 2012.

SEPTIMO: Que a fojas 13, con fecha 06 de junio de 2012, Marcos David Orrego Benjamín, presentó un escrito de demanda, como primer solicitante, exponiendo argumentos que se resumen en lo siguiente:

a) Que el primer solicitante, en virtud de sus conocimientos de ingeniería y de la experiencia acumulada, desarrolló durante los años 90 recién pasados una metodología de trabajo aplicable al análisis, diagnóstico, propuesta y evaluación de alternativas de mejoras en la administración y gestión de empresas. Dicha metodología era presentada con la denominación de “Sistema de Administración y Gestión Unificada”, cuyas

primera letras conforman la palabra “SAGU”, sigla bajo la cual se conocía el sistema que se comercializaba. Con el correr de los años, y ante el crecimiento de las ventas por la aplicación de la metodología “SAGU”, el suscrito y Doña Fernanda Nicole Orrego Müller constituyeron una sociedad de responsabilidad limitada, con fecha 14 de Mayo de 2001, cuya razón social es “Inversiones y Asesorías Sagú Ltda.”;

b) Que, como se puede observar, el nombre de la sociedad no es antojadizo, sino que corresponde al nombre del producto principal promovido en el giro anterior del socio mayoritario, al cual se le agrega una nueva línea de negocios, el de las inversiones. La sociedad ha tenido actividad desde su inicio, como se desprende de los certificados emitidos por el Servicio de Impuestos Internos que dan cuenta de que las respectivas declaraciones a la renta anuales se han preparado y entregado oportunamente;

c) Que con fecha 19 de enero de 2012, solicitó a NIC-Chile la inscripción del dominio SAGU.CL, previa verificación que dicho nombre de dominio se encontraba disponible. Con esa misma fecha, NIC-Chile comunicó que el dominio “sagu.cl” sería activado en las próximas 24 horas, advirtiendo que ello no constituía compromiso de aceptar la solicitud ya que, previamente, se debían cumplir con todos los requisitos exigidos en la Reglamentación para el Registro de Nombres en el Dominio.CL. El 27 de Febrero de 2012 NIC-Chile informó que el nombre del dominio “sagu.cl” había sido solicitado por el segundo solicitante y que por ello se daba inicio al proceso de resolución del conflicto planteado;

d) Que el giro de la empresa “Inversiones y Asesorías Sagú Ltda.” está totalmente determinado en la escritura de constitución de la sociedad y se refleja claramente en su nombre, esto es, por una parte, hacer todo tipo de inversiones y, por otra parte, otorgar asesorías, hacer estudios y emitir informes en varios ámbitos. Queda, entonces, en evidencia que no hay ninguna intención de confundir a los consumidores o posibles clientes que deseen enterarse de la oferta de sus servicios;

e) Que la empresa “Inversiones y Asesorías Sagú Ltda.” se constituyó casi 11 años antes de solicitar el registro del dominio “sagu.cl”, lo que demuestra claramente su preparación para usar el nombre de dominio “sagu.cl”. Además, no se entiende que los servicios ofrecidos por “Inversiones y Asesorías Sagú Ltda.” causen conflicto con las actividades desempeñadas por el segundo solicitante ya que, como se indica en su página web “www.saguchile.com”, ella es “una empresa certificada ISO 9001 2008 que desde el año 1998 provee de productos, insumos, soluciones y servicios de uso en laboratorios analíticos, en docencia, investigación y control de calidad” y que “está enfocado a las siguientes áreas de negocios: industria minera, industria farmacéutica, industria de alimentos y bebidas, industria pesquera y salmonera, industria química, industria petroquímica, empresas de agua potable y sanitarias, universidades y laboratorios de servicios analíticos”, por lo que en ningún caso la adjudicación por parte de “Inversiones y Asesorías Sagú Ltda.” se presta para confusión respecto de los servicios ofrecidos por el segundo solicitante;

f) Que “Inversiones y Asesorías Sagú Ltda.” figura como primer solicitante y de ninguna manera contraría las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como asimismo, los derechos válidamente adquiridos por terceros, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 14º de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y en cuanto a la aplicación del Artículo 22º de la Reglamentación antes mencionada (causal de revocación de un nombre de dominio), no existe ninguno de los supuestos para entender que “Inversiones y Asesorías Sagú Ltda.” ha hecho una inscripción abusiva o de mala fe. Consecuentemente, se puede dar total aplicación al principio “*first come, first served*”;

g) Que, para acreditar sus dichos, el solicitante acompaña los siguientes documentos:

1. Copia de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada “Inversiones y Asesorías Sagú Ltda.” con fecha 14 de mayo de 2001.

2. Copia de protocolización de extracto de constitución de dicha sociedad, con fecha 22 de mayo de 2001.

3. Copia del extracto de constitución de la sociedad en que consta que este se anotó en el repertorio Nº 10.361 y se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces (fojas 12.258, Nº 9.893), con fecha 15 de mayo de 2001.

4. Copia de la inscripción del extracto en el Registro y Conservador arriba indicados.

5. Copia de la publicación del extracto en el Diario Oficial del 19 de mayo de 2001.

6. Copia de inicio de actividades ante el SII con fecha 13 de febrero de 2002 y su modificación con fecha 12 de septiembre de 2002.

7. Copia del RUT de la sociedad.

8. Patente Comercial otorgada por la I.M. de Santiago con fecha 7 de diciembre de 2002.

9. Copia de recepción de declaración de impuesto a la renta por el SII, desde el año tributario 2003 en adelante.

10. Copia de cartola reciente de inversiones en custodia de Banchile Inversiones.

11. Copia (truncada) de propuesta de asesoría en gestión operativa, año 2012.

OCTAVO: Que, con fecha 26 de junio de 2012, este Tribunal Arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el primer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, habiendo detectado que estos no han sido acompañados en forma legal y en uso de las facultades que tiene el Tribunal para corregir de oficio errores que observe en la tramitación del juicio y que pudieran producir vicios procesales, se tuvieron por acompañados, con citación.

NOVENO: Que, con fecha 11 de junio de 2012, Lissette Paulina Godoy Espinoza, abogado, por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que Comercial y Asesora Internacional Sagu Ltda., (en adelante Sagu Ltda.), nació el año 1998, como resultado de la salida de Chile de la rama Latinoamericana de Fisher Scientific, compañía norteamericana, líder mundial en suministro de productos para laboratorio. Su origen fue organizar una empresa local encargada de mantener y cautelar los intereses de dicha empresa dentro del país. Sagu Ltda. es una compañía de capitales locales que provee a sus clientes de conocimiento, eficiencia, innovación y soluciones a la medida, en las áreas de los equipos, instrumentos, muebles, químicos, consumibles y servicios de ingeniería para laboratorios analíticos;

b) Que desde 2005 Sagu Ltda. cuenta con certificación ISO 9001:2008, lo que garantiza a sus clientes la mejoría continua de los procesos y el permanente entrenamiento y calificación de su personal. Su trabajo está enfocado a las siguientes áreas de negocios: industria minera, industria farmacéutica, industria de alimentos y bebidas, industria pesquera y salmonera, industria química, industria petroquímica, empresas de agua potable y sanitarias, Universidades, laboratorios de servicios analíticos;

c) Que Sagu Ltda. por años ha representado en el país productos de Fisher Scientific como de otros fabricantes y distribuidores, nacionales y extranjeros, así las principales marcas de productos son: Abraxis, Acros Organics, Alconox, Alpha Mos, Aurora Instruments, Bel – Art, Biotage, British Pharmacopeia, CHMLAB Group, CopperSpec Inc., Dr. Ehrenstorfer, EP Scientific Products, Ertco, European Pharmacopeia, Fisher BioReagents, Fisher Chemical, Fisher Hamilton, Fisher Scientific, Fourtec, Genevac, Kern, Kimble - Chase, KNF, LabAlliance, LC Tech, Maybridge, New Brunswick, Nichiryo, Northstar Bioproducts, Perichrom, RDO, Rigaku, RT-Corp, R y D, SCP Science, SGE, Sllicycle, Spex Certiprep, Stirling Cryogenics BV, Sun SRI, Teledyne, Trespa Top Lab, Trilogy, USP;

d) Que su representada es reconocida a través de su marca Sagu, inscrita bajo el registro Nº 881.270, solicitud 867.850, para distinguir servicios de clase 35, a saber: "Venta al por mayor y detalle de toda clase de productos y artículos de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16,18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 28; importación, exportación, representación y comercialización de productos y artículos de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 28; venta por Internet y por catalogo, productos y artículos de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 28; publicidad y marketing y asesorías comerciales". En efecto, Sagu representa el posicionamiento a nivel nacional e internacional que ha alcanzado la empresa. Asimismo, su mandante ha invertido esfuerzo, trabajo y recursos con el objeto de que su marca sea el reflejo del éxito y consolidación alcanzado en el mercado;

e) Que su representada es la única titular de la marca inscrita Sagu, en efecto no existe otro registro con esta expresión en otras clases y tampoco en clases relacionadas, lo que demuestra que la creación de dicha expresión como marca comercial ha sido erigida por su mandante. En este sentido, con el propósito de consolidar y expandir sus negocios y contar con una comunicación más fluida y directa con sus clientes, proveedores y usuarios en general, y atendido el alcance global de Internet, su representada tiene mejor derecho en el nombre de dominio "sagu.cl", que es idéntica a la marca comercial con la cual son distinguidos y reconocidos los servicios que ofrece en el mercado;

f) Que su representada es titular del registro de dominio "www.saguchile.com", el cual se encuentra activo y donde se publica toda la información relativa a su compañía, sus servicios, representaciones, productos, entre otros aspectos. Además su mandante es titular del dominio "www.saguchile.cl", que se encuentra inactivo y actualmente en construcción. Si bien su representado no tenía inscrito el dominio en conflicto a su nombre, esto únicamente obedeció a que "sagu.cl" estaba inscrito a nombre de un tercero;

g) Que la razón social de su representada es Sagu Ltda., con la cual se ha relacionado por casi 14 años con sus clientes, proveedores, y con todos los actores del mercado. En síntesis, Sagu hoy no sólo es una razón social o nombre comercial, sino una marca con la cual se ha reconocido a su mandante, quien goza de fama y notoriedad. Todo lo anterior es un sello de garantía, calidad, seriedad y confianza, que lo ha llevado a transformarse en uno de los actores más relevantes del mercado;

h) Que se debe reconocer la peligrosa identidad, tanto gráfica como fonética, que existe entre Sagu (marca registrada, razón social y dominio de su mandante), en relación con el dominio solicitado por la contraparte "sagu.cl", razón por la cual es posible concluir que tales similitudes no solo constituyen un peligro inminente para el público consumidor quienes pueden asociar los productos y servicios del primer solicitante a su representada y causar la dilución de la marca inscrita por su mandante;

i) Que en virtud de lo prescrito en el art. 8 del Convenio de París, se establece expresamente una protección especial al nombre comercial, el cual señala "El nombre comercial será protegido en todos los países de la unión sin obligación de depósito o registro forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio". Por lo anterior, Sagu Ltda., goza de esa especial protección, por lo que se debe resguardar su nombre de toda posibilidad de error. La doctrina nacional ha considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha y, por lo mismo, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta en atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio. En el caso de autos es evidente la relación que existe entre el nombre de dominio solicitado "sagu.cl" y la marca inscrita por su mandante, toda vez que son similares;

j) Que existen ciertos criterios que deben ser tomados en cuenta por el sentenciador al momento de resolver sobre la asignación de un nombre de dominio, y que se aplican perfectamente al caso de autos. Así, acuerdo al criterio de la Creación Intelectual del signo pedido, su representado es el creador del signo "Sagu", el cual se encuentra registrado como marca comercial en Chile. De esta forma, el dominio en disputa debe ser asignado a su representada, evitando los errores y confusiones a los cuales los consumidores se verían expuestos e impidiendo el menoscabo a los legítimos derechos de su mandante;

k) Que en cuanto a la existencia de marcas comerciales previas, resulta evidente el interés que su mandante tiene sobre la asignación del nombre de dominio "sagu.cl", toda vez que la marca registrada de la cual hace uso es idéntico al nombre de dominio solicitado. Al respecto, señala el artículo 19 bis D de la ley 19.039: "*La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro*". Por su parte, el artículo 6 bis del Convenio de París establece que "*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida a una imitación susceptible de crear confusión en esta*";

l) Que respecto de la buena fe, este es el requisito fundamental para solicitar el nombre de un dominio. La buena fe en materia posesoria se define como la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. En términos del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio, la buena fe está explicada en el artículo 15 inciso 1º, el cual señala: "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros*." En el caso de autos, queda claro que su mandante ha obrado de buena fe, toda vez que existe similitud gráfica y fonética entre el nombre de dominio en disputa y la marca comercial, dominio y razón social de su representada y, asimismo, existe un uso empresarial legítimo de la expresión Sagu de su parte, lo cual en ningún caso infringe los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, sino que al contrario, los revalida;

ll) Que, para acreditar sus dichos, acompaña los siguientes documentos, con citación:

1. Documento obtenido de la página web del INAPI, en la cual consta la concesión de la marca Sagu, registro Nº 881.270 para distinguir servicios de la clase 35.

2. Impresión página web: www.saguchile.com, de su mandante, donde consta toda la información referente a sus servicios, representaciones, bajo su marca Sagu.

3. Impresiones del buscador "google.cl", donde consta la información relacionada a la compañía de su mandante.

4. Impresión de formulario de dominio de NIC chile, donde consta que el dominio "saguchile.cl" tiene como titular a su mandante.

5. Impresión de "nic.com", donde consta que su representado es titular de "saguchile.com".

6. Copia simple de la escritura de constitución Comercial y Asesora Internacional Sagu Limitada de fecha 29 de enero de 1998, otorgada en la notaría de don Eduardo Pinto Peralta, Notario Público de Santiago.

DECIMO: Que, con fecha 26 de junio de 2012, este Tribunal Arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.

DECIMO PRIMERO: Que, con fecha 26 de junio de 2012, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 04 de julio de 2012.

DECIMO SEGUNDO: Que, a fojas 96, con fecha 03 de julio de 2012, Marcos David Orrego Benjamin, por el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito que refuerza sus argumentos, con las ideas ya expuestas en el planteamiento y agregando:

a) Que el giro de la empresa "Inversiones y Asesorías Sagú Ltda." está totalmente determinado en la escritura de constitución de la sociedad y se refleja claramente en su nombre. Del mismo modo, la aseveración de que el segundo solicitante es "una empresa certificada ISO 9001 2008 que desde el año 1998 provee de productos, insumos, soluciones y servicios de uso en laboratorios analíticos, en docencia, investigación y control de calidad" y que "está enfocado a las siguientes áreas de negocios: industria minera, industria farmacéutica, industria de alimentos y bebidas, industria pesquera y salmonera, industria química, industria petroquímica, empresas de agua potable y sanitarias, universidades y laboratorios de servicios analíticos" es confirmada en el escrito presentado por el segundo solicitante en el inciso "Antecedentes Generales" de su presentación. En consecuencia, y considerando las diferencias substanciales que existen en los servicios prestados por ambas empresas, es imposible crear confusión o error para el público consumidor;

b) Que el segundo solicitante indica que es titular del dominio "www.saguchile.com", cosa que no se pone en duda y que no es materia de discusión. De información pública disponible en Internet se puede concluir que la inscripción internacional de este dominio se efectuó en el año 2001. El segundo solicitante además indica que es titular del dominio "www.saguchile.cl", que se encontraría en construcción. Esta inscripción se hizo en Chile 9 años después de la inscripción internacional, lo que pone en duda la importancia que el segundo solicitante asigna a los dominios .CL para el desarrollo de sus negocios. Además, habiendo transcurrido más de 2 años desde dicha inscripción, es llamativo el hecho que aún no utilice tal nombre de dominio lo que tiende a reforzar lo anteriormente dicho. Tecnológicamente es muy sencillo redireccionar una dirección a otra, con el fin de no perder oportunidades de negocios de ambiente .CL, cosa que el segundo solicitante tampoco ha hecho en todo este período con el fin de no perder eventuales búsquedas dirigidas a su dominio .CL;

c) Que el segundo solicitante indica que no inscribió oportunamente el dominio "www.sagu.cl" debido a que estaba a nombre de un tercero. No parece tener mayor fundamento dicha aseveración dado que el primer solicitante no tuvo ningún inconveniente en inscribir tal dominio a su nombre en NIC Chile. La objeción del segundo solicitante a la inscripción del primer solicitante más bien parece una maniobra para perjudicar al primer solicitante. Más aún, el dominio "www.sagu.com" a esta fecha está disponible para su adquisición en el mercado internacional a su actual titular. Si el segundo solicitante no lo ha hecho, es plausible concluir que la razón es que el nombre de dominio Sagu no es de su mayor prioridad;

d) Que el segundo solicitante posee inscripciones de dominio, tanto en Chile como en el exterior, que sólo usa el dominio en el exterior para promocionar sus productos y servicios y que el ejercicio de su actividad comercial no ha sufrido limitación alguna. Diferente es el caso del primer solicitante, quien en un ámbito de negocios completamente distinto al del segundo solicitante, ha solicitado la inscripción para el desarrollo de sus negocios, de un único dominio, el ya referido "sagu.cl";

e) Que el segundo solicitante indica que es titular de la marca Sagu, la cual se encuentra inscrita en el INAPI en Chile bajo el registro Nº 881.270. Dicho registro se realizó en abril de 2010, muchos años después que las empresas, tanto del primer solicitante como del segundo solicitante, se crearan y coexistieran pacíficamente en el mercado. No puede demostrarse que la inscripción de la marca del segundo solicitante no surgiera de la toma de conocimiento de la existencia de la empresa del primer solicitante, que tiene un nombre similar. Por otro lado, el segundo solicitante alude a que la marca Sagu estaría protegida en virtud de lo estipulado en el Art. 6 bis del Convenio de París. Respecto de esto se puede decir que está lejos de darse la condición de "producto idéntico o similar", sin entrar a calificar si la marca Sagu es "notoriamente conocida". Es importante destacar que, desde un punto de vista técnico y operacional, el nombre de un dominio no corresponde a un distintivo típico, sino que es una herramienta de naturaleza nemotécnica para ubicar los distintos sitios dentro de la gigantesca www;

f) Que, sin perjuicio que el nombre Sagu no es de origen antojadizo para el primer solicitante, tampoco es defendible que este sea de absoluta originalidad. Tanto es así que al solicitar la búsqueda de la palabra Sagu en el buscador "google.cl2, esta arroja más de 5.100.000 resultados en un amplio rango de actividades, tanto nacionales como extranjeras. Si se restringe la búsqueda sólo a sitios con extensión .CL, da un resultado de 574.000 aciertos. Difícilmente se puede concluir que el uso de la palabra Sagu sea absolutamente original y deba pertenecer a un solo dueño, independiente de su giro o ubicación geográfica. En este aspecto cabe señalar que dentro de los resultados arrojados no se encuentra el sitio "sagu.cl", dominio solicitado por el primer solicitante, ya que este aún no se ha activado en atención a que la asignación de dicho nombre está sometido a consideración del SJA. Haciendo un ejercicio similar respecto de la inscripción del fonema Sagu en la base de datos de NIC Chile, se encuentra que este ha sido inscrito más de 50 veces y que, a esta fecha, hay 19 inscripciones adicionales en trámite. Haciendo una búsqueda más acotada en cuanto a que el fonema se encuentre al comienzo del nombre, NIC Chile arroja 5 coincidencias de nombres ya inscritos, una de las cuales corresponde, precisamente, a uno inscrito por el segundo solicitante y que, como se ha indicado, no es utilizada por este, a pesar del tiempo trascurrido.

DECIMO TERCERO: Que a fojas 101 se tuvo presente lo expuesto.

DECIMO CUARTO: Que con fecha 25 de julio de 2012, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o que haya desistimientos de por medio. Así, corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que**,** en relación con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y los antecedentes acompañados permiten a este Juez Árbitro sostener, en primer lugar, que ambas partes están de buena fe, y que no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. El sólo hecho de que el dominio en conflicto contenga las palabras "sagu" como componentes en ningún caso permite sostener que se está ante un solicitante de mala fe, porque tal denominación corresponde al nombre de una conocida planta tropical cuyos frutos se utilizan en cocina, lo que en el mercado internacional resulta bastante común, por lo que no constituye ningún signo original, y no puede constituir un signo o expresión distintiva o diferenciadora original, pues el usuario común efectivamente pensará que es una alusión a empresas comerciales relacionadas a los alimentos, cocina o plantas, lo que implica muchas opciones y usos, en todo el mundo, lo que ha sido verificado en ejercicio de las facultades de oficio del Tribunal propias de su naturaleza de Juez Árbitro arbitrador.

TERCERO: Que, además, en materias de nombres de dominio se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa *"first come, first served",* que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer.

CUARTO: Que, la utilización del término "sagu" por el primer solicitante para el desarrollo de su actividad no puede ser considerado una creación original del mismo, por lo ya expuesto y porque el término está inscrito en diversas marcas, por diferentes personas para actividades y zonas diferentes, como ha verificado este Tribunal a fin de determinar el mejor derecho de las partes. Es de notar que el segundo solicitante tiene un solo registro de marcas comerciales, bajo la expresión Sagu, el N° 881270 en la clase 35, como se comprueba de sus argumentaciones y a partir de la documentación acompañada y no objetada; y que su interés radica

en que el dominio coincide en parte con la razón social de este solicitante, y con su marca, protegidas bajo la expresión Sagu, que pudiere considerarse fonéticamente similar.

QUINTO: Que, de acuerdo a lo expuesto en el considerando anterior, asignar el nombre de dominio “sagu.cl" al segundo solicitante basado en la semejanza a su marca, que contiene la expresión “sagu”, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión que se refiera o incluya la expresión "sagu”, apoyado únicamente en la posible confusión con su marca, sin considerar que el primer solicitante está amparado también por principios del derecho mercantil, toda vez que el dominio solicitado es equivalente también a su razón social. Así, se debe considerar que el nombre de dominio requerido es coincidente con su actividad comercial y su giro comercial, lo que evidentemente importa un derecho preferente en la especie para este solicitante.

SEXTO: Que, otorgar una suerte de exclusividad al segundo solicitante no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil, considerando que la expresión “sagu” es, como se dijo, un término genérico, corresponde a un nombre propio de una planta, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre la misma, argumentando la coincidencia con su marca inscrita. Además, en materia de propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, inclusive atendido el área geográfica, permitiendo así que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, logrando el ejercicio de la libre competencia. En el caso de autos, ha quedado acreditado que la marca registrada cubre una clase, la 35. Lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no es la intención del legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios que justamente vienen a limitar su ejercicio.

SEPTIMO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que pretende emprender, como ha quedado acreditado en autos. Dentro del proyecto del primer solicitante existen antecedentes que permiten suponer que no se dedica a la misma actividad del segundo, al menos en las mismas áreas geográficas, y que el interés que pretende proteger el primer solicitante proviene de su proyecto empresarial, el que está dirigido a consumidores claramente segmentados y diferentes a los del segundo, aspectos que se tienen por acreditados a partir de los documentos acompañados a su demanda de mejor derecho.

OCTAVO: Que aun cuando este Juez Árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla por las siguientes razones: a) Porque el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Porque en este caso ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes que la petición del primer solicitante tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud.

NOVENO: Que sin perjuicio de que la sola aplicación del principio de "*first come, first served*" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este Juez Árbitro también se inclina a preferir a quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo en base a una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil, en materia de voluntad, se denomina “conducta concluyente”.

DECIMO: Que la protección en el sistema de propiedad intelectual del que forma parte este proceso, en cuanto emana del Derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del Derecho tiene como finalidad, por un lado, evitar conflictos en el tráfico comercial causadas por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, dar certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado.

DECIMO PRIMERO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción de que el primer solicitante, además de haber efectuado en forma primera el requerimiento, lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro, en identificación comercial con productos respecto de los que realmente prestará el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia, inclinan la recta razón y sana crítica a favor de este.

DECIMO SEGUNDO: Que, se debe tener en cuenta que nuestra Corte Suprema ha reconocido reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: "*…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir".* En este sentido, en el caso *sub lite*, han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este Tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

1. En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio “sagu.cl”, al primer solicitante Inversiones y Asesorías Sagu Limitada, Rut: 77.712.700-4, sin costas por haber tenido las partes motivos plausibles para litigar.

2. Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

3. Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

4. Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

5. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro del Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.