- 1 MAT: Asignación de nombre de dominio "sancor.cl".
- 2 Santiago, 9 de diciembre de 2.005.
- Atendido el estado de la causa, cítese a las partes a oír sentencia

## 4 VISTOS:

- 5 | 1.- Que por oficio Nº OF04335 de fecha 6 de Diciembre de 2.004, el
- 6 Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile
- 7 (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Arbitro para
- resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio
- 9 "sancor.cl"; entre don Francisco José de Jesús Olejnik Alba y Sancor
- 10 Cooperativas Unidas Ltda., en adelante también "Sancor".
- 11 | 2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un
- estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para
- el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante
- el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha
- de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a
- estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito
- 17 resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Arbitro
- 18 Arbitrador";
- 19 3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 14 de
- Diciembre de 2004, el suscrito aceptó el cargo de Arbitro Arbitrador,
- juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para
- convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 29 de
- Diciembre de 2004 a las 10:00 horas en las oficinas del Arbitro. Esta
- resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo
- electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;
- 26 | 4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo
- comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo en la
- 28 | fecha y hora fijada, sólo con la asistencia de la parte de Sancor
- 29 Cooperativas Unidas Ltda., representada por su apoderado y abogado
- patrocinante doña Elena Siebel Bierwith quien acreditó poder suficiente,

sin perjuicio de la designación de otros apoderados para actuar con la misma representación.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

30

5.-Acorde las de procedimiento acordadas, con normas oportunamente la parte de Sancor hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones sobre el nombre de dominio en cuestión. Al efecto, presentó demanda sobre asignación de dominio fundado esencialmente en la importancia e identificación que tiene sobre la denominación "Sancor", para cuyo objeto sostuvo y demostró lo siguiente: a) Que su representada es una cooperativa de origen argentino, líder en el mercado lácteo, creada en el año 1938, como consecuencia de la asociación de cooperativas productoras de leche ubicadas en las provincias de Santa Fe y Córdoba, pasando de ser una empresa eminentemente local, a una que cubría todo el territorio argentino, expandiéndose después hacia otros países; b) Que la denominación "Sancor" sola, o combinada con otros signos denominativos o figurativos, está profusamente registrada como marca comercial, en distintas clases en Chile, sin perjuicio de su registro en su país de origen, y en más de otros 20 países, entre los que se encuentran Alemania, EE.UU., Francia, Inglaterra, Japón, México, Suiza, etc. Al efecto, el demandante citó y acreditó variados registros actualmente vigentes en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía; c) Que la denominación "Sancor" no sólo constituye una marca comercial de prestigio y reconocimiento a nivel mundial, sino que además corresponde a su razón social, acreditando el origen de la misma por la unión de los prefijos de las palabras "SANta Fe y "CORdoba", que corresponden a la provincias donde originalmente se constituyó la Cooperativa; d) Que desde su creación, su marca posee una clara reputación e imagen distintiva, no sólo en Chile, sino que en variados países;

6.- En cuanto al Derecho, argumenta la parte de Sancor que de

acuerdo al Reglamento y normas internacionales sobre la materia, los registro de nombres de dominio no deben afectar derecho de terceros, y que el primer solicitante al requerir para sí el nombre de dominio "sancor.cl", está infringiendo sus derechos, tanto desde el punto de vista contemplado en el Reglamento, como desde una punto de vista legal. En este último caso por infracción a las normas de la Ley 19.039 que protege los Privilegios de Propiedad Industrial, concretamente marcas comerciales. Además cita como fundamento de protección, las normas sobre política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio (UDRP) desarrolladas por ICANN, respecto de la infracción a los derechos que le caben al titular de una marca de fábrica o de comercio, sin perjuicio de la cita que se hace de una serie de otras normas que respaldan la validez de sus pretensiones

- 7.- Por lo expuesto, la parte de Sancor concluye en su escrito de demanda que no cabe duda respecto del mejor derecho que le cabe para la obtención del nombre de dominio en disputa.
- Posteriormente, la parte de Sancor en escrito aparte, acompañó diversos documentos en respaldo de sus pretensiones, a saber entre otros, avisos publicitarios de productos marca "Sancor" aparecidos en diferentes revistas y publicaciones;
- 9.- La parte de don Francisco José de Jesús Olejnik Alba no hizo valer sus pretensiones, por lo que el Tribunal Arbitral lo tuvo en rebeldía en esta, y las posteriores diligencias en las que tampoco hizo valer sus derechos.
- 25 | 10.- El Tribunal Arbitral por estimar que no existían hechos 26 | substanciales, pertinentes y controvertidos, omitió recibir la causa a 27 | prueba;

## CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

29 11.- Que, son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa los siguientes:

a) Que habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante, este ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha hecho presentación alguna, ni acompañado en autos prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho o desvirtuar la prueba acompañado por la parte de Sancor;

- b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante como es este caso. Precisamente, dicho principio se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombre 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;
- c) Que también es un hecho absolutamente indubitado que la denominación "Sancor" bajo sus distinta formas de protección jurídica o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase nombre comercial, marca comercial o de fábrica e incluso nombre de dominio bajo el ccTLD.cl y gTLD.com, es de propiedad y uso del segundo solicitante, quién así lo ha acreditado sobradamente en autos;
- 12.- Que atendido lo expuesto en el considerando anterior, al tratarse del nombre distintivo y característico del segundo solicitante, resultaba esencialmente relevante que el primer solicitante acreditara su mejor derecho por medios de prueba suficientes, que a su vez también confirmaran la buena fe de su solicitud, lo que no ocurrió.
- 13.- Que sin otro tipo de razones que la ya expuestas, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Arbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, y el sustento de su protección a través de privilegios industriales (marcas

comerciales), nombre comercial y nombres de dominio, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia;

14.- Que de la misma forma, el Reglamento contempla en su Art.º 6 que "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, el Art.º 14 del Reglamento dispone expresamente que "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.".

15.- Que este Arbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Arbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "sancor.cl";

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio.cl y los artículos 836 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

## **RESUELVO:**

| 1  | 1 Asignar el nombre de dominio "sancor.cl" a la parte de Sancor              |
|----|--|
| 2  | Cooperativas Unidas Ltda. Rechazase la solicitud presentada por la parte     |
| 3  | de don Francisco José de Jesús Olejnik Alba.                                 |
| 4  | 2 Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro, no          |
| 5  | existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas         |
| 6  | conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.                          |
| 7  | 3 Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin           |
| 8  | perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo           |
| 9  | electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa |
| 10 | y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.                  |
| 11 | 4 Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento            |
| 12 | Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los          |
| 13 | testigos que mas abajo se indican  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 | Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.             |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 | Alejandro Muñoz Danesi Carmen Gloria García                                  |
| 23 | Maragaño   |
| 24 | C.I. N° 12. 659.135-7  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |