Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "sar.cl"

Santiago, 03 de Marzo de 2014.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 18465 de fecha 9 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 "sar.cl".
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO (RAEF SOLUCIONES INFORMATICAS LIMITADA), representado por don Carlos Astorga, con domicilio en Juana de Arco 2012, oficina 32, Providencia, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio sar.cl con fecha 4 de marzo de 2013, a las 18:39:36 GMT, y MAPTEK COMPUTACION CHILE LTDA., representada por Francisco Carey, con domicilio en Isidora Goyenechea 2800, oficina 4201, piso 42, Las Condes, que inscribió el nombre de dominio sar.cl con fecha 20 de marzo de 2013 a las 14:00:45 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 9 de septiembre de 2013, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "sar.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 16 de septiembre de 2013, a las 10:00 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 9 de septiembre de 2013 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada
QUINTO: Que el día 16 de septiembre de 2013, a las 10:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña Mercedes Valdivieso, por la oponente, y de don Carlos Astorga, por el primer solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 11 de autos.
SEXTO: Que mediante escrito de fecha 2 de octubre de 2013, rolante a fojas 14 de autos, la parte de MAPTEK COMPUTACION CHILE LTDA., expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "sar.cl" en los términos siguientes: que los nombres de dominio consisten en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido e identificado dentro de la red. Que el nombre de dominio es, en consecuencia, un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico (e-mail), conversaciones instantáneas, etc. Que como una forma de poder solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, se han establecido tanto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile y en la jurisprudencia de los jueces árbitros, diversos criterios, los cuales se deben conjugar y analizar de manera que den solución a dichos conflictos. Que entre los criterios mencionados están el principio "First Come, First Served", la Teoría del Mejor Derecho, el Legítimo Interés y la Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver. Que el principio "First come, First Served" no es absoluto, y que en caso de no existir otros derechos o

principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio. Que la Doctrina y la Jurisprudencia nacional han señalado al respecto que el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o posteriores solicitantes demuestren mejor derecho aún; que el mejor derecho está determinado por el respaldo en marcas comerciales, cual es el caso de autos, pues la parte es titular de la marca comercial SAR, registrada en Chile para distinguir principalmente productos relacionados con la informática y computación, incluyendo equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, así como programas de computación. Invoca el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile al efecto. Que, en cuanto a la teoría del mejor derecho, la empresa MAPTEK COMPUTACIÓN CHILE LTDA, dueña de la marca SAR, ha crecido de una pequeña empresa de software de minería, creada por el empresario y propietario, Dr. Bob Johnson, a una red de 12 oficinas y 250 empleados alrededor del mundo, encontrándose a la vanguardia de la tecnología minera innovadora por casi 30 años y siendo expertos en el desarrollo de los productos, ingeniería, geología y topografía. Que MAPTEK COMPUTACIÓN CHILE LTDA. es el proveedor líder de software, hardware y servicios innovadores para la industria minera mundial. Que, con más de 30 años de compromiso con la investigación y desarrollo de la tecnología minera, ofrece una amplia gama de productos respaldados por un servicio al cliente y soporte incomparable. Que, a fin de proteger sus activos de Propiedad Intelectual e Industrial, MAPTEK COMPUTACIÓN CHILE LTDA. registró por primera vez la marca SAR en Chile el 24 de Noviembre de 2009, a través del registro N° 867.708, antecedentes que permiten dar cuenta de la larga data de las actividades que la parte realiza a través de la marca SAR. Que, como consecuencia directa de lo anterior, la parte adoptó como estrategia comercial registrar la denominación con la cual son identificados los productos que ofrece a los consumidores como marca comercial. Que la parte registró en Chile las siguientes marcas comerciales: SAR, registro N° 867.708, concedido con fecha 24 de noviembre de 2009, para distinguir productos en la clase 9, y SAR, registro N° 867.709, concedido con fecha 24 de noviembre de 2009, para distinguir servicios en la clase 37. Que el dominio en disputa es idéntico a tales marcas, por lo que, de asignarse dicho nombre de dominio al demandado o primer solicitante, necesariamente inducirá al público consumidor cibernauta a una errónea asociación preliminar y el primer solicitante se estaría aprovechando de un prestigio ajeno construido durante más de 3 décadas por MAPTEK COMPUTACIÓN CHILE LTDA. Cita jurisprudencia y la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), que reconoce como un aspecto fundamental para la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión. Cita el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile. Invoca legítimo interés y buena fe, en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y le sea asignado el dominio en definitiva.

SEPTIMO: que por resolución de fecha 9 de octubre de 2013, rolante a fojas 23 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 24, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y

controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "sar". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "sar".

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

La parte de MAPTEK COMPUTACION CHILE LTDA. rindió las siguientes pruebas: 1) Impresos de Inapi de marcas comerciales (fs. 19 a 22); 2) Folleto y presentación con especificaciones del producto “Sar” (fs. 28 a 52).

La parte de DEPARTAMENTO DE DESARROLLO (RAEF SOLUCIONES INFORMATICAS LIMITADA) no rindió pruebas.

DECIMO: Que por resolución de fecha 2 de enero de 2014, rolante a fojas 54, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando noveno 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 el primer solicitante, la parte de DEPARTAMENTO DE DESARROLLO (RAEF SOLUCIONES INFORMATICAS LIMITADA), 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 esa presunción, no rindió argumentos ni pruebas en el proceso.

CUARTO: Que la oponente, la parte de MAPTEK COMPUTACION CHILE LTDA., argumentó y comprobó con la documental rendida ser titular de la marca “Sar” desde el 24 de noviembre de 2009 (fs. 19 y 21) y desarrollar con la misma el producto “módulo SAR” (secuenciador, acumulador, reportador) (fs. 28 y 29), que la parte explicó detalladamente con los documentos rolantes de fojas 30 a 52.

QUINTO: Que, con lo antes considerado, y toda vez que sólo la parte oponente concurrió a la prueba de los dos puntos del auto de fojas 24, este árbitro estima que la oponente ha justificado tener mejores derechos a la denominación en controversia que su contraparte, razón por la cual se acogerá su 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 acoge la demanda deducida por la parte de MAPTEK COMPUTACION CHILE LTDA. en contra de DEPARTAMENTO DE DESARROLLO (RAEF SOLUCIONES INFORMATICAS LIMITADA), y se asigna el nombre de dominio sar.cl a favor de MAPTEK COMPUTACION CHILE LTDA., 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.