Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "sertis.cl"

Santiago, 4 de julio de 2011.

VISTOS:

<u>PRIMERO</u>: Que por oficio Nº 13509 de fecha 3 de enero de 2011 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 "sertis.cl".

<u>SEGUNDO</u>: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Administrador (Jaime Eusebio Osses González) con domicilio en avenida Las Nieves 02176, Puente Alto, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio sertis.cl con fecha 2 de septiembre de 2010, a las 17:07:49 GMT, y Mitsui Agro Business S.A., representada por Sargent & Krahn en la persona de Paula Benavides, con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, que inscribió el nombre de dominio sertis.cl con fecha 16 de septiembre de 2010 a las 15:39:11 GMT.

<u>TERCERO</u>: Que por resolución de fecha 4 de enero de 2011, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "sertis.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 11 de enero de 2011, a las 10:00 horas.

<u>CUARTO:</u> Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 4 de enero de 2011 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 5 de enero de 2011, según consta en comprobantes que rolan a fojas 6 y 7 de autos.

QUINTO: Que el día 11 de enero de 2011, a las 10:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña Josefina Mora Arias, por la segunda solicitante, y en rebeldía del primer solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 22 de autos.

<u>SEXTO</u>: Que el día 11 de enero de 2011 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 22, según consta a fojas 24 de autos.

<u>SEPTIMO</u>: Que mediante correo electrónico de 18 de enero de 2011, rolante a fojas 71, la parte de Jaime Eusebio Osses Trincado presentó argumentos de mejor derecho, manifestando que Sertis es el nombre de fantasía de su empresa Sertis Ltda., y que el dominio es de uso público de sus clientes y en el se encuentra desarrollando el núcleo de su negocio.

OCTAVO: Que mediante escrito de fecha 24 de enero de 2011, rolante a fojas 25 de autos, la parte de Mitsui Agro Business S.A., presentó demanda arbitral al nombre de dominio "sertis.cl" en los términos siguientes: Que Mitsui es una de las más grandes compañías de trading en Japón, con ventas anuales por más de 130 billones de dólares, cuenta con presencia a nivel mundial que supera los 90 países. Que Certis Chile nace como una compañía cuya propiedad es 100% de Mitsui y se enmarca en la estrategia de crecimiento que ha seguido la compañía en el rubro de la protección de cultivos a nivel mundial, ya sea en forma directa o a través de sus subsidiarias en Europa, Reino Unido, Japón y los Estados Unidos. Que Certis Chile es una empresa

cuyo compromiso y misión es ofrecer a sus clientes y productores agrícolas soluciones eficientes en la protección de sus cultivos, que sean un aporte para el manejo integrado de plagas y de una agricultura sustentable. Que, en este contexto, la empresa promueve y comercializa biopesticidas, agroquímicos y fertilizantes foliares para el manejo integrado, en cultivos de alto valor como hortalizas y frutas. Que cuenta con una serie de marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad industrial ("INAPI"). Que entre ellas se encuentran las marcas comerciales que corresponden a la expresión "Certis", virtualmente idénticas al nombre de dominio en disputa, y que se detallan a continuación: a) Registro N" 806.716, "Certis", mixta, para distinguir servicios en clase 44; b) Registro N" 806.717, "Certis", mixta, para distinguir productos en clase 1. Que esos registros son una prueba del mejor derecho al nombre en disputa, toda vez que el es virtualmente idéntico a sus marcas comerciales, siendo del caso señalar que sus productos, así como sus actividades y servicios, se reconocen y distinguen en el mercado con la expresión "Certis". Invoca fama y notoriedad de la expresión en el mercado nacional e internacional, tanto en el mercado real como en internet, de lo que se sigue que su uso por parte de un tercero le causará grave perjuicio. Invoca la titularidad de nombres de dominio virtualmente idénticos al sub-lite, a saber: certischile.cl y certis.cl. Que el cambio de la letra "c" por la letra "s" no es un elemento diferenciador, de lo que se seguirá una inevitable asociación, más aún considerando la absoluta identidad fonética entre los signos. Alude, al efecto, a una real, efectiva y profusa presencia de los productos Certis en la red internet. Alude a su vinculación con el nombre de dominio "sertis.cl". Cita derecho, consistente en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, alega interés ilegítimo del demandado. Invoca el criterio de la titularidad de marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, normativa de ICANN, OMPI, artículos 20,21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, el criterio de la notoriedad del signo pedido, el criterio de la creación intelectual del signo pedido, el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el criterio de la identidad, el artículo 10 bis del Convenio de París, el uso efectivo en internet del sigo "Certis", en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y le sea asignado el dominio en definitiva, con costas.

<u>NOVENO</u>: que por resolución de fecha 28 de enero de 2011, rolante a fojas 72 de autos, se confirió traslado de las demandas de ambas partes.

<u>DECIMO</u>: que por escrito de fecha 3 de marzo de 2011, rolante a fojas 73, la parte de Mitsui Agro Business S.A. evacuó el traslado que le fuera conferido en los términos siguientes: alega falta de interés legítimo del primer solicitante, quien no señala de que servicios o productos se tratan sus negocios, ni quienes los prestan, ni teléfono de contacto, todo lo cual debe ser acreditado en autos. Que lo que la contraria pretende es lucrar con la venta del dominio a la oponente, lo que se prueba con el correo electrónico de 14 de enero de 2011 por el cual ofreció ceder el dominio en U\$D 800. Aduce errónea concepción por parte de la contraria del principio "First come, first served", que no la libera de su obligación de acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa. En cuanto al uso del nombre de dominio disputado, si bien el se encuentra activo despliega una maqueta de página web de la cual no puede desprenderse un verdadero negocio o uso de la expresión en el mercado. Que a diferencia de lo que sucede con Certis, no consta que la demandada realice un uso

efectivo de la expresión "sertis" ni en internet ni en el mercado real. Alega falta de pruebas de las afirmaciones del primer solicitante, reitera legítimo interés sobre el dominio, y la vinculación entre el dominio en disputa y la parte. Denuncia riesgos de confusión entre usuarios de Internet, dada la identidad fonética entre la expresión "Certis" y la expresión en controversia.

<u>UNDECIMO</u>: Que por resolución de fecha 15 de marzo de 2011, rolante a fojas 79, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "sertis". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "sertis".

<u>DUODECIMO:</u> Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Mitsui Agro Business S.A., la documental conformada por: 1) Impresos de certificados de registros marcarios para la expresión "Certis" (fs. 34 a 35); 2) Impresos de página web de Nic Chile para los nombres de dominio certischile.cl y certis.cl (fs. 36 y 37); 3) Impreso de sitio web www.certis.cl (fs. 38 a 43); 4) Impresos de sitio web www.certiseurope.cl (fs.44 а 47); 5) **Impresos** de sitio www.beckerunderwood.com (fs. 48); 6) Impreso de sitio web www.horticom.com (fs. 49 a 52); 7) Impreso de correo electrónico enviado por Jaime Osses González a Francisco Ojeda, de Sargent (fs. 53); 8) Copia de sentencia en juicio por dominio promain.cl (fs. 54 a 63); 9) Copia de sentencia recaída en autos por dominio "viñasdelmaipo.cl" (fs. 64 70.).

La parte de Administrador (Jaime Eusebio Osses González) la documental consistente en: copia de la escritura de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada "Servicios Tecnológicos de la Información San Agustín Limitada", y del extracto inscrito en el Registro de Comercio de Santiago y colilla provisoria de RUT (fs. 71 A a la K).

<u>DECIMO TERCERO</u>: Que por resolución de fecha 6 de abril de 2011, rolante a fojas 83, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

<u>PRIMERO</u>: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando duodécimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

<u>SEGUNDO</u>: 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: <u>TERCERO</u>: Que el primer solicitante, la parte de Administrador (Jaime Eusebio Osses González) 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, además de esa presunción, alegó que el nombre de dominio Sertis es el nombre de fantasía de su empresa Sertis Ltda., y que el dominio es de uso público de sus clientes y en el se encuentra desarrollando el núcleo de su negocio. De tales asertos comprobó la identidad del nombre de dominio con el nombre de fantasía de su empresa "Servicios Tecnológicos de la Información San Agustín Limitada", y si bien no argumentó el giro de la misma, el fluye de la cláusula tercera de la escritura de

constitución, genéricamente servicios de computación e Internet, comercialización de artículos en general y otros negocios que los socios determinen. Por otra parte, fue reconocido por la contraria que el primer solicitante tiene en actividad el sitio web www.sertis.cl, pero se ignora su contenido.

<u>CUARTO:</u> Que la oponente, la parte de Mitsui Agro Business S.A., demostró la titularidad de la marca "Certis" desde el mes de enero del año 2008 (fs. 34 y 35), así como de los dominios certis.cl y certischile.cl de 14 de mayo de 2008 y 20 de junio de 2006, respectivamente (fs. 36 y 37). Acreditó, además, la actividad de, entre otros, el sitio web <u>www.certis.cl</u>, para promover y comercializar biopesticidas, agroquímicos y fertilizantes foliares (fs. 39). Con el correo electrónico rolante a fojas 53, acreditó haberle sido ofertado por el primer solicitante el nombre de dominio sertis.cl en la suma de U\$D 800 líquidos.

QUINTO: Que, no obstante los argumentos y pruebas rendidos por el primer solicitante, que importan derechos y utilización efectiva del nombre de dominio, el derecho nace con fecha 8 de septiembre de 2010, fecha de la escritura de constitución de la sociedad de responsabilidad Limitada "Servicios Tecnológicos de la Información San Agustín Limitada", la cual es posterior en 6 días a la solicitud de nombre de dominio de 2 de septiembre de 2010. Por otra parte, el correo electrónico de fecha 12 de enero de 2011, debidamente trasladado y no objetado, da cuenta de que, al día siguiente de la audiencia de constitución del compromiso de 11 de enero de 2011, rolante a fojas 22, el primer solicitante ofreció en venta a la oponente el dominio en la suma de 800 dólares, la cual es aproximadamente 20 veces superior al valor que dicha parte debió pagar para registrar el dominio. Tal oferta y en tales términos no lleva necesariamente y sin más, a juicio de este sentenciador, a presumir la mala fe del primer solicitante denunciada por su contraria, pero si a desmentir su alegación de que con el dominio se encuentra desarrollando el núcleo de su negocio; por el contrario, lleva a presumir que para el primer solicitante el dominio es objeto de rápida negociación, lo cual, al dejarlo sin sustento en un legítimo interés, hace muy plausibles los riesgos de confusión denunciados por la oponente.

<u>SEXTO:</u> Que en mérito de todo lo anterior, atendida la identidad fonética del dominio en controversia con marcas y dominios de la oponente de anterior data y activa utilización, estimará este Arbitro que la oponente ha justificado un mejor derecho al dominio en controversia por sobre el del primer solicitante, 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 Mitsui Agro Business S.A. en contra de Administrador (Jaime Eusebio Osses González), y se asigna el nombre de dominio sertis.cl a favor de Mitsui Agro Business S.A., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico 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.