Santiago, trece de enero del año dos mil doce

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 9 y 10 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia en juicio arbitral de asignación del nombre de dominio “SOCOFINLIMITADA.CL”, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva,

PARTE EXPOSITIVA:

Por Oficio de fecha 14 de octubre de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile NIC Chile, designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “SOCOFINLIMITADA.CL”, surgido entre Sociedad Comercial Financiera Limitada, del giro de su nombre, representada por doña Marisol Docmac, ambos domiciliados en Marcoleta Nº 594, comuna de Santiago, Santiago y Socofin S.A., representada por Estudio Johansson & Langlois, quien comparece representada por su abogado don Juan Cristóbal Guzmán Lagos, ,todos domiciliados en San Pío X Nº 2460, Oficina 1101, comuna de Providencia, de esta ciudad,

Que por resolución de fecha 24 de octubre de 2011 el suscrito aceptó el cargo de Juez Árbitro Arbitrador y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 2 de autos, notificándose a las partes mediante carta certificada de fecha 25 de octubre de 2011, según consta a fojas 3 vuelta.

Que el comparendo se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 2 de noviembre de 2011, a las 15:30 horas, según consta a fojas 9 y 10 de autos, con la asistencia de Socofin S.A., y en rebeldía de Sociedad Comercial Financiera Limitada, y en la que se establecieron las bases del procedimiento arbitral, las que se notificaron a la parte inasistente, mediante correo electrónico de igual fecha.

Que son partes litigantes en la presente causa Sociedad Comercial Financiera Limitada primera solicitante y Socofin S.A., segunda solicitante, ambos ya individualizados.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho y petición deducida en el escrito de demanda de asignación del nombre de dominio "socofinlimitada.cl", presentada por Socofin S.A, con fecha 21 de noviembre de 2011 y que rola a fojas 18 y siguientes:

1.- Señala que con fecha 5 de julio de 2011 presentó una solicitud competitiva del nombre de dominio solicitado por Sociedad Comercial Financiera Limitada con fecha 20 de junio de 2011.

2.- Indica que el nombre de dominio solicitado se identifica con sus marcas comerciales SOCOFIN, registro Nº 680.691 y SOCCOFIN S,A., registro 759.126, que distingue servicios de las clases 35, 36, 39 y 45, los que individualiza.

3.- Señala que en el presente caso corresponde aplicar lo que en doctrina se conoce como "Criterio de Identidad", conforme al cual se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés sea idéntico al SDL del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo sea idéntico al SDL del dominio litigioso o presente una mayor similitud o vinculación lógica.

Que en el caso en análisis la demandante es quien puede identificarse con la expresión que constituye el nombre de dominio en conflicto, ya que posee registros marcarios para la denominación SOCOFIN, siendo además parte de su razón social.

Cita en apoyo de su argumentación, cita también la sentencia arbitral dictada con fecha 16 de diciembre de 2008, por don Ricardo Sandoval López, en el caso "SENCO", en que sostiene que: "ante la decisión de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro y su titular, este sentenciador se inclina por preferir a quien efectiva ha acreditado el uso legitimo del mismo y su protección a través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripción de una marca comercial y la inscripción de nombres de

dominio, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica en estricta relación al objeto de este juicio arbitral".

4.- Concluye afirmando que la demandante Socofin S.A., es quien cuenta con un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio, atendido al uso legitimo que le ha dado a la expresión SOCOFIN, sea a través de registros marcarios, como uso en publicidad, constituyendo un uso empresarial legitimo de la citada denominación.

Que de asignarse el dominio a la primera solicitante se inducirá en error a los consumidores respecto del origen empresarial de la expresión principal del dominio en disputa, y concluye solicitando se le asigne en definitiva el nombre de dominio SOCOFINLIMITADA.

Que como medios de prueba la parte demandante acompañó los siguientes documentos: 1.- Copìa de Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCOFIN S.A., de fecha 22 de julio de 2000, otorgada ante la Notario Publico de Santiago doña Nancy de la Fuente, en la que consta su cambio de nombre a SOCIGIN S.A., 2.- Copìa de pagina Web de Socofin Net, copia de los registros de la marca comercial SOCOFIN, 3.- Copia de registro nombre de dominio SOCOFINLTDA.CL, 4.- Copia de tarjetas institucionales con el logo SOCOFIN, 5.- Set de varias fotografías del edificio institucional SOCOFIN, 6.- Copia del Código de Ética de SOCOFIN S.A:, y 7.- Papelería varia institucional con el logo SOCOFIN.

Que el Tribunal con fecha 5 de diciembre de 2011 proveyó el escrito de demanda de fojas18, teniendo por interpuesta demanda de asignación del nombre de dominio "SOCOFINLIMITADA.CL" por Socofin S.A., en contra de Sociedad Comercial Financiera Limitada, y se le otorgó traslado para su contestación por el término de quince días hábiles, y se tuvieron por acompañados los documentos probatorios, con citación. La resolución indicada fue notificada con igual fecha por correo electrónico a las partes.

Que la demandado no contestó la demanda de autos, razón por la cual no existiendo hechos controvertidos, el Tribunal con fecha 9 de enero de 2012, dictó resolución teniendo por contestada la demanda en rebeldía de la demandada y citó a las partes a oír sentencia, la que se notificó con igual fecha a las partes mediante correo electrónico.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que la materia controvertida que debe resolverse en el presente litigio, consiste en determinar a que parte corresponde asignar el nombre de dominio en disputa “SOCOFINLIMITADA.CL”, esto es, sí a Sociedad Comercial Financiera Limitada, primera solicitante, o al segunda solicitante y demandante Socofin S.A.

SEGUNDO: Que la parte demandante Socofin S.A., fundamenta su pretensión consistente en que se le asigne el nombre de dominio en disputa, invocando como antecedentes de derecho que es titular de la marca comercial “SOCOFIN y “SOCOFIN S.A.”, registros números 680.691 y 759.126, para distinguir servicios de las clases 35, 36, 39 y 45, los que individualiza, y señala que ha posicionado la denominación SOCOFIN en el mercado de sus servicios, mediante un uso efectivo y reiterado de la misma.

Indica además, que el presente caso debe ser resuelto aplicando el principio o criterio de identidad, conforme al cual se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés sea idéntico al SDL del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo sea idéntico al SDL del dominio litigioso o presente una mayor similitud o vinculación lógica.

TERCERO: Que, en este sentido la parte demandante acompañó variados medios de prueba que acreditan que usa la denominación SOCOFIN en su giro de negocios, y al efecto exhibió copia de sus registros de marcas comerciales, copia de su página Web, y variado material en que consta el uso de la citada denominación en papelería, nombre institucional, entre otros.

CUARTO: Que con la prueba documental acompañada y no objetada, Socofin S.A., ha probado fehacientemente que utiliza la denominación SOCOFIN en su giro de negocios consistente en asesoría a terceros en materia de cobranza judicial, de manera pública y ostensible, siendo un actor relevante en el mercado de servicios indicados, en el que ha posicionado la denominación SOCOFIN, que además corresponde a su nombre societario.

Que, en consecuencia se ha probado un legitimo derecho para la utilización de

la referida denominación SOCOFIN, por lo que en el caso de autos, corresponde aplicar el criterio ordenador en materia de nombres de dominio de la identidad, que bien expresa el Juez Arbitro Ricardo Sandoval en el caso "SENCO.CL", en sentencia de fecha 16 de diciembre de 2008, en que señala "ante la decisión de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro y su titular, este sentenciador se inclina por preferir a quien efectiva ha acreditado el uso legitimo del mismo y su protección a través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripción de una marca comercial y la inscripción de nombres de dominio, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica en estricta relación al objeto de este juicio arbitral ", criterio que puede ser aplicado en el presente caso.

QUINTO: Que, conforme al mérito del proceso, no corresponde desatender la pretensión de Socofin S.A., ya que de asignarse el nombre de dominio SOCOFINLIMITADA, a la primera solicitante, se desconocería y despojaría a la demandante de autos del elemento distintivo de su nombre o razón social, entregándola a un tercero, con el consiguiente perjuicio a su identidad empresarial.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento cabe tener presente que la primera solicitante Sociedad Comercial Financiera Limitada, no contradijo los argumentos expuestos por la demandante mediante el acto procesal correspondiente, ni presentó antecedentes que permitan a este sentenciador razonar de otra manera que la indicada en los considerandos anteriores.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad, principio de identidad y mejor derecho y / o legitimidad, asignar los nombre de dominio "SOCOFINLIMITADA.CL", a la parte demandante Socofin S.A. acogiéndose en todas sus parte su demanda de oposición de fojas 18 y siguientes, y se rechaza la solicitud presentada por la primera solicitante Sociedad Comercial Financiera Limitada.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y correo electrónico y a la

Secretaría de NIC Chile.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres Ríos, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el Juez Árbitro.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos