REPRESENTANTE LEGAL (SOCIEDAD COMERCIAL MEDINA E HIJOS LIMITADA) con SOCOMEC S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA)

socome.cl Causa Rol N° 95-2013

Santiago, 27 de enero de 2014

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8, del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "socome.cl", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, REPRESENTANTE LEGAL (SOCIEDAD COMERCIAL MEDINA E HIJOS LIMITADA) y, como segundo solicitante, SOCOMEC S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA)

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la audiencia antes referida compareció sólo el segundo solicitante, debidamente representado por don Leonardo Gerbaud Kern. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, la cual consta a fojas 27, alegando en lo medular lo siguiente:

- SOCOMEC tiene una experiencia de más de 90 años a nivel internacional en el sector control y seguridad en la industria de la energía eléctrica y el sector terciario.
- Expone que como parte de la estrategia para proteger sus derechos, inversiones y nombre comercial, cuenta con una familia de registros marcarios que tienen como elemento principal la palabra SOCOMEC, además de ser titular de una serie de nombres de dominio basados en el término SOCOMEC. Argumenta que el dominio solicitado está estructurado de manera análoga a su marca y frase publicitaria, lo que induciría a error y confusión a los usuarios, ya que lo único que falta es la última letra, C, prestándose para confusión ya que no logra dotar al dominio de suficiente identidad gráfica y fonética.
- Señala que el signo en conflicto, es engañosamente similar a sus nombres de dominio y marcas comerciales
- Además plantea que es titular de los nombres de dominio que a continuación se listan: socomec.cl, socomec.com, socomec.fr, socomec.es.
- Indica que la falta de la letra C no otorga al nombre de dominio individualidad propia, sino que todo lo contrario, ya que los usuarios de internet pueden tipear en

contra de su voluntad erróneamente el nombre de su compañía, SOCOMEC. Esta conducta se conoce internacionalmente como "Typosquatting".

- Indica que la función de básica de todo nombre de dominio, es aquella que consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, lo que de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante, no se estaría cumpliendo.
- Afirma que de conformidad a los criterios de ICANN, OMPI y NIC Chile la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio, debe efectuarse de conformidad a la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión.
- Declara que tiene interés legítimo en el nombre de dominio en disputa.
- Reitera que de otorgarse el dominio en disputa al primer solicitante se estaría produciendo la dilución de la marca SOCOMEC, a la que le ha dado fama, notoriedad y prestigio.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Copia de los certificados de registro marcario: Registro N° 822.428, "SOCOMEC", denominativa, para distinguir productos en clase 9, registro N° 937.387, "SOCOMEC", mixta, para distinguir productos en clase 9, Registro N° 3845368, SOCOMEC, mixta, para distinguir productos de la clase 9 en Estados Unidos, Registro N° 2104834, SOCOMEC, denominativa, para distinguir productos de la clase 9 en Estados Unidos, Registro N° 996090, SOCOMEC, mixta, para distinguir productos de las clases 6, 7 y 9 en Francia, Registro N° 3494924, SOCOMEC, mixta, para distinguir productos de las clases 6, 7 y 9 y servicios de las clases 39 y 42 en Francia, Registro N° 98745534, SOCOMEC, mixta, para distinguir productos de la clase 9 y servicios de

las clases 37, 38, 41 y 42 en Francia, Registro N° 563961, SOCOMEC, mixta, para distinguir productos de las clases 7 y 9 en Francia, Registro N° 1588356, SOCOMEC, mixta, para distinguir productos de las clases 6, 7 y 9 en Francia.

- 2. Impresión de los certificados que dan cuenta de la titularidad de SOCOMEC sobre los siguientes nombres de dominio: socomec.cl, socomec.com, socomec.fr, socomec.es.
- 3. Impresión del sitio Web www.socomec.com.
- 4. Impresión del sitio Web www.wikipedia.org.
- 5. Impresión del sitio Web <u>www.redestelecom.es</u>.
- 6. Impresión del sitio Web www.convertronic.net.
- 7. Impresión del sitio Web www.casadomo.com.
- 8. Impresión del sitio Web http://www.alambre.info/2004/08/09/que-es-el-typosquatting/
- 9. Copia de la sentencia recaída en juicio tramitado ante la OMPI por el nombre de dominio **0pusdei.com**.
- Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl, de fecha 6 de julio de 2009.
- 11. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de Mayo de 2006.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho por asignación de nombre de dominio del segundo solicitante, por acompañados los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al primer solicitante.

SÉPTIMO: Que, dentro del plazo el primer solicitante evacuó el traslado conferido, el que consta a fojas 115, haciendo presente lo que sigue:

 Que el nombre del dominio SOCOME surge de la unión de las primeras sílabas del nombre de su empresa: Sociedad (SO) Comercializadora (CO) Medina (ME) e Hijos Limitada y no de la intención de utilizar una posible confusión con el segundo solicitante.

OCTAVO: Que, con fecha 3 de enero de 2014 a fojas 116, el segundo solicitante hizo presente a este Tribunal lo que sigue:

- Falta de interés legítimo del primer solicitante, ya que habiendo vencido el plazo común conferido a las partes para presentar argumentos de mejor derecho, sólo el segundo solicitante ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa. La inactividad de la contraria da cuenta de su total desinterés y desvinculación con el mismo.
- El criterio "first come, first served" no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia, se inclinan a utilizarlo como un criterio de última ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate.
- La función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet. Esta función no se cumpliría en el improbable caso de que se asigne el dominio en disputa al primer solicitante. En efecto, cualquier usuario de Internet podría creer que se trata de un dominio de SOCOMEC o autorizado por ella, por cuanto reproduce la marca "socomec", simplemente omitiendo una letra, cambio que no permite diferenciarlo adecuadamente del nombre de su representada.

NOVENO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal en el buscador "Google" y al sitio web www.socome.cl.

CONSIDERANDO:

DÉCIMO: Que, atendido a que los documentos acompañados por el segundo solicitante no han sido objetados, y fueron presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO PRIMERO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis de los documentos acompañados, puede inferirse con suficiencia que el segundo solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legítimo.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de sistema social en la Web, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos.

DÉCIMO TERCERO: Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada que es titular de la marca "socomec". De lo señalado, y de sus propios dichos se desprende que su interés en la asignación del nombre de dominio es obtener protección de su signo distintivo y evitar la confusión de los consumidores y usuarios.

DÉCIMO CUARTO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa "socome.cl" es semejante a la marca comercial de la que es titular el segundo solicitante, y a la expresión por la cual es conocido en el mercado, a saber "socomec", no constituyendo la ausencia de la letra "c" un elemento suficientemente diferenciador. La referida semejanza podría inducir a confusión al consumidor, lo que no puede ser aceptado.

DÉCIMO QUINTO: Que, siendo efectivo que la Sociedad Comercial Medina e Hijos Limitada es el primer solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "first come, first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO SEXTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la prudencia y la equidad, se ha realizado una inspección personal del tribunal en el buscador Google. Para tales efectos, se han ingresado los siguientes campos de búsqueda:

a.- "socome": dentro de los primeros diez resultados se encuentran sitios web que dicen relación con distintos temas, encontrándose una referencia al primer solicitante en el sitio uzo.cl.

b.- "Sociedad Comercial Medina e Hijos Limitada", esto es el nombre del primer solicitante: dentro de los primeros diez resultados no se encontró información de la que se pudiera inferir, por parte de este tribunal, algún derecho o interés de éste en relación al nombre de dominio en disputa, o si dichos resultados se refrieren precisamente a la persona en cuestión.

Por último, revisado el dominio www.socome.cl, este árbitro comprobó que no dispone de sitio web ni está operativo.

DÉCIMO OCTAVO: Que, de los antecedentes disponibles es posible establecer el legítimo interés del segundo solicitante en cuanto a proteger la expresión que constituye la marca comercial de la que es titular, atendida la similitud entre la misma y el nombre de dominio objeto del presente conflicto, lo que permite entender que existe una pretensión atendible en el sentido de impedir una confusión de los cibernautas respecto de los productos y servicios que otorga el segundo requirente del nombre de dominio. A mayor abundamiento, el primer solicitante no ha aportado antecedentes respecto de su interés en el dominio en disputa, y de la búsqueda realizada en internet no puede inferirse derecho alguno. Por lo anterior, éste árbitro arbitrador inclina su convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante, concluyendo que se le deberá otorgar la protección requerida en esta contienda arbitral.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.



RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio "socome.cl" al segundo solicitante, SOCOMEC S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA).

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico. Resolvió Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y Sebastián Matías Contreras Pizarro.