Arbitraje nombre de dominio sumatec.cl

Oficio NIC 5507-2005

Santiago, 19 de Julio de 2007.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en 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, por Oficio NIC 5507-2005, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "sumatec.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 20 de Diciembre de 2005, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 28 de Diciembre de 2005, a las 9:30 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 28 de Diciembre de 2005 a las 9.30 horas se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste doña María Luisa Arregui Landaberea en representación de Sumaya Technologies Chile Limitada y doña Jacqueline Forteza Farias. No hubo conciliación entre las partes y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 8 de Enero de 2006, y estando dentro de plazo, doña Jacqueline Forteza Farías como representante legal de Sociedad Comercial Forteza y Compañía Limitada o Sumatec Limitada, primer solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

a.- Que, Sociedad Comercial Forteza y Compañía Limitada o Sumatec Limitada es una sociedad de responsabilidad limitada constituida por escritura pública de fecha 20 de Septiembre de 2005, otorgada en Santiago ante el Notario Público don Rubén Galecio Gómez.

b.- Que, el objeto de esta sociedad es la importación, exportación y comercialización de artefactos electrónicos y computacionales, como computadores, partes y piezas, fotocopiadoras, impresoras, programas y suministros computacionales, entre otros.

c.- Que, la intención de Sociedad Comercial Forteza y Cia Limitada o SUMATEC LIMITADA al solicitar el registro del nombre de dominio sumatec.cl ha sido buscar un nombre que fuera fácil de recordar y relacionado directamente con la sociedad.

d.- Que, la denominación SUMATEC fue escogida por ser un nombre corto, de fácil recordación y relacionado con el objeto de la sociedad y al rubro que principalmente desarrolla la sociedad, esto es, la comercialización de suministros computacionales y asesorías técnicas computacionales.

e.- Que, al solicitar el nombre de dominio SUMATEC.CL se hace con el fin de facilitar al publico y clientes el acceso a la información requerida, así como también poder comercializar los productos servicios por Internet.

f.- Que, se solicito la expresión SUMATEC porque ésta corresponde precisamente a un nombre de fantasía de la sociedad que represento.

g.- Que, cabe hacer presente que al momento de elegir el nombre de fantasía de la sociedad se efectúo una exhaustiva búsqueda tanto en el Departamento de propiedad industrial como en NIC Chile sin que se detectara la existencia de ningún registro de la marca o denominación SUMATEC.

h.- Que, es mas, al ingresar a un buscador como GOOGLE, en la opción de las páginas chilenas, no arrojó ningún resultado, ni siquiera por alcance de similitud.

i.- Que, Sociedad Comercial Forteza y Compañía Limitada o Sumatec Limitada ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos establecidos por el Reglamento, habiendo solicitado la inscripción con antelación a cualquier persona actuando de buen fe y sin afectar ningún derecho de terceros.

j.- Que, Sociedad Comercial Forteza y Compañía Limitada o Sumatec Limitada ha solicitado la asignación del dominio primero y se encuentra en mejor posición que el segundo, por lo que le es plenamente aplicable el principio del first come first served.

k.- Que, Sociedad Comercial Forteza y Compañía Limitada o Sumatec Limitada tiene su domicilio en la ciudad de santiago, lo cual la sitúa geográficamente dentro del territorio de la República.

l.-Que, basado en las consideraciones antes expuestas y documentación acompañada quedará fehacientemente comprobado el interés real que Sociedad Comercial Forteza y Compañía Limitada o Sumatec Limitada tiene en la asignación del nombre de dominio samatec.cl

m.- Que en un otrosí de su presentación acompañan los siguientes documentos:

1. Copia autorizada de escritura de constitución, su extracto y protocolización de la sociedad denominada Sociedad Comercial Forteza y Compañía Limitada o Sumatec Limitada.
2. Copia de ordenes de compra 9357 de CPT Empresas Marítimas S.A; y de Messenger Express S.A.

3. Copia de las facturas 01, 02, 05, 016, 025, 026.
4. Copia de la factura electrónica 61820 de INTCOMEX Chile S.A
5. Copias de depositos de cheques emitidos por terceros a nombre de Sumatec Limitada.
6. Tarjetas de presentación en que aparece la expresión sumatec
7. Mail recibido de Chilecompras

QUINTO: Que, con fecha 8 de Enero de 2006, Sumaya Technologies Chile Limitada representada por doña Paulina Flores Prenafeta hace su presentación en la que señala lo siguiente:

a.- Que, la empresa Sumaya Technologies Chile Limitada es una empresa que forma parte de un Holding Internacional de empresas y nace en Chile el año 2004.

b.- Que, Sumaya Technologies Chile Limitada tiene como principal actividad la venta de partes y piezas computacionales.

c.- Que, Sumaya Technologies Chile Limitada tiene locales en los malls más importantes del país como son MALL PLAZA VESPUCIO, MALL PLAZA NORTE, MALL PLAZA TOBALABA Y PLAZA LOS ANGELES.

d.- Que, en este caso no es posible aplicar el principio del first come first served, por cuanto el segundo solicitante se encuentra y goza de mejores condiciones en relación al primer solicitante, y consecuentemente de mejor derecho para la asignación del nombre de dominio.

e.- Que, Sumaya Technologies Chile Limitada ya es asignataria del nombre de dominio sumatech.cl, donde queda en evidencia la importancia que reviste el nombre de dominio solicitado en autos, pues SUMATECH y SUMATEC son en esencia la misma cosa.

f.- Que, Sumaya Technologies Chile Limitada es dueña de varias marcas SUMATECH bajo los siguientes registros: Registro 714.029, clase 09; registro 714.030, clase 35; registro 714.031, clase 37; registro 714.032, clase 42 y registro 714.033, Establecimiento Comercial de productos de la clase 9, en la Región Metropolitana.

g.- Que, conforme a lo expuesto precedentemente es evidente que Sumaya Technologies Chile Limitada ha obrado de buena fe sin contrariar los principios de la competencia ni de la ética mercantil.

h.- Que, Sumaya Technologies Chile Limitada tiene su domicilio localizado en la Región Metropolitana.

i.- Que, Sumaya Technologies Chile Limitada pretende con la creación de este dominio facilitar a los consumidores el acceso al conocimiento de los productos y servicios que otorga a través de Internet.

j.- Que, las noticias que hacen referencia a Sumaya Technologies Chile Limitada demuestran que su nombre goza de fama y notoriedad en el mercado.

k.- Que, en un otrosí acompaña los siguientes documentos:

1.- Documento bajado de www.sumantech.cl

2.- Copia de página del diario LAS ULTIMAS NOTICIAS de Nov y Dic de 2005.

3.- Publicidad navideña de SUMATECH

4.- Publicidad de SUMATECH

SEXTO: Que, con fecha 18 de Enero de 2006, se provee dichas presentaciones y si notifica dicha resolución por correo electrónico.

SEPTIMO: Que, con fecha 13 de Julio de 2007, se cita a la partes a oír sentencia y se les notifica a las partes de esta resolución por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Sociedad Comercial Forteza y Compañía Limitada o Sumatec Limitada, la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio *first come first served*

SEGUNDO: Que, el primer solicitante en su presentación acreditó la existencia de una sociedad y de actividades vinculada a la importación, exportación y comercialización de artefactos electrónicos y computacionales, como computadores, partes y piezas, fotocopiadoras, impresoras, programas y suministros computacionales.

TERCERO: Que, asimismo el primer solicitante acreditó que la expresión SUMATEC corresponde al nombre de fantasía de su representada, cuya data de creación se remonta al mes de Septiembre del año 2005 y confirma lo expuesto precedentemente, en el sentido de cual es el giro y uso que le otorga como representante a la expresión SUMATEC. Que dicha constitución es de fecha anterior a la traba de la litis.

CUARTO: Que, se acreditó mediante facturas, cheques y otros elementos el uso que en la actualidad el primer solicitante de la expresión SUMATEC.

QUINTO: Que, como consecuencia de los elementos antes expuestos, este Arbitro ha podido determinar cuales son las motivaciones del primer solicitante, y que éstas se enmarcan dentro de la de buena fe.

SEXTO: Que, por su parte, Sumaya Technologies Chile Limitada también ha acreditado, por la prueba documental aportada, que es titular de la marca SUMATECH, marca que se encuentra inscrita desde el año 2005, para distinguir productos de las clase 09 y servicios de las clases 35, 37 y 42. También se acreditó que la marca SUMATECH se encuentra en uso en nuestro país. Que, basado en lo anterior, en este caso a éste Árbitro no le cabe duda sobre la motivación interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificándose su conducta de buena fe.

SÉPTIMO: Que, en este caso ambas partes ostentan legítimos derechos sobre el nombre de dominio en disputa por lo que para determinar cual de ellas ostenta mejor derecho es necesario analizar cual es el objeto del litigio.

- Que en este caso, el litigio se radica en el nombre de dominio sumatec.cl
- Que, entonces y sin dejar de reconocer que las expresiones sumatech y sumatec son muy similares, será necesario efectuar un análisis más restrictivo enfocado a ambos vocablos como conjunto.
- Que, en estas circunstancias, respecto de la expresión sumatec, sólo el primer solicitante y su representada ha podido acreditar derechos, cuestión que está sustentado como un atributo de la personalidad (nombre de fantasía) y en la presencia real en el mercado de la firma. En este punto, el segundo solicitante sólo ha podido acreditar derechos más remoto, pues éstos están radicados exclusivamente en la expresión SUMATECH.

OCTAVO: Que, Sumaya Technologies Chile Limitada ha señalado que la marca SUMATECH, de su propiedad, sería Notoria y Famosa, cuestión que se da por no acreditado, pues según pudo constatar este arbitro, el hecho de contar con cuatro registros marcarios y aparecer en un medio escrito no constituyen a una marca en famosa y notoria, pues las condiciones para adquirir esta categoría no corresponden a las expuestas por éste en su presentación.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo anterior, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, en las recomendaciones conjuntas relativa a las disposiciones sobre protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, en la 34 reunión de Estados Miembros de la OMPI del 20 al 29 de Septiembre de 1999, ha señalado en su artículo 2: "A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración…:

a) El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

b) La duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;

c) La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;

d) La duración y alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

e) La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes.

DÉCIMO: Que, en opinión de este Árbitro, las condiciones enunciadas anteriormente no se dan respecto de la marca SUMATECH de propiedad de Sumaya Technologies Chile Limitada.

UNDÉCIMO: Que, entonces la expresión SUMATEC se vincula más directamente con el primer solicitante, pues sólo éste posee derechos preexistentes sobre dicha expresión.

DUODÉCIMO: Que, entonces queda por establecer si la concesión del nombre de dominio al primer solicitante ocasionaría confusión entre los consumidores y usuarios, cuestión que a juicio de este Árbitro no se producirá, pues el nombre de dominio solicitado corresponde exactamente a la razón social de su representada. Que, por lo demás, lo anterior está ratificado por el hecho que ambas sociedades coexisten pacíficamente sin problema alguno de confusión y que las actividades económicas que cada una de las partes han desarrollado han sido en forma paralela.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, entonces es posible concluir que la expresión SUMATEC se vincula preferentemente con el primer solicitante, y que la asignación al segundo produciría confusión en el mercado y un daño comercial al primer solicitante.

DECIMO TERCERO: Que, lo anterior además esta ratificado por el hecho que el segundo solicitante registró y utiliza como nombre de dominio la expresión sumatech.cl

DÉCIMO CUARTO: Que de este modo, en este caso es posible aplicar el principio del first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la convicción que doña Jacqueline Forteza posee mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisión no importa la lesión de derechos o legítimas expectativas del segundo solicitante.

RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el primer solicitante por el nombre de dominio **"SUMATEC.CL"** asignándose, en consecuencia a Jacqueline Forteza Farias representante de Sociedad Comercial Forteza y Compañía Limitada o Sumatec Limitada

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Patricio de la Barra.