TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
wdct.cl
Rol Nº 044-14

Santiago, 14 de agosto de dos mil catorce

VISTOS:

Que con fecha, veintisiete de octubre de dos mil trece, los señores WDC TRADUCCIONES, siendo su contacto administrativo doña Claudia Carrasco, ambos domiciliados en Agustinas ochocientos cincuenta y tres, departamento quinientos tres, Santiago, Santiago, solicitaron ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"wdct.cl"**; que con fecha veinticinco de noviembre de dos mil trece, los señores WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC representado por Clarke Modet y C Chile Limitada, domiciliado en Huérfanos ochocientos treinta y cinco, piso diez, Santiago, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**wdct.cl"**, dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1, de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".
Que mediante oficio de NIC Chile número diecinueve mil novecientos cincuenta, de fecha doce de junio de dos mil catorce, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.
Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las partes por carta certificada, al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales, según lo establece el artículo 11 de la Reglamentación pertinente.
Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrieron ambas solicitantes, no produciéndose al efecto conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.
Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones los señores WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC., hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones
Que habiéndose conferido traslado respectivo los señores WDC TRADUCCIONES no hicieron uso de él y no comparecieron en oportunidad alguna en el proceso.
Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.
Que en el período establecido para la prueba comparecen los señores WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC., acompañando documentos
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha siete de agosto de dos mil catorce.

Que existe constancia en autos que los señores WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC., pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.
Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC. argumentan que son una empresa de prolongada trayectoria en el mercado de la producción y comercialización de productos tales como discos duros, unidades de discos digitales, software y hardwares informáticos para sincronizar y conectar redes locales, reproductores multimedias, servicios de almacenamiento de datos en una nube, entre otros productos, todos del rubro informático. Que operan alrededor de todo el mundo, generando servicios y productos que permiten recolectar, guardar, almacenar y acceder a un gran número de información digital. Señalan que la calidad de sus productos, como discos duros o software para acceder o guardar información en nubes, los ha logrado posicionar como una de las grandes empresas de recopilación de datos de la era digital. Indican que sus discos duros, de extrema calidad, permiten que los usuarios de todo el mundo puedan almacenar cada detalle de su trabajo o de su vida social y siempre podrán acceder a fotos antiguas, trabajos realizados o videos de sus familiares. Señalan además, que han lanzado una línea de reproductos de multimedia, con el objetivo de captar un nicho, el de la reproducción de contenidos a través de la comodidad de la televisión, aparato presente en la mayoría de las casas de esta época. Señalan que han adquirido la compañía Hitachi Global Storage Technologies (HGST), con el objetivo de ampliar su portafolio de productos y servicios ofrecidos y lograr llegar a un mercado más amplio de consumidores. Explican que actualmente utilizan el nombre de dominio www.wdc.com para dar a conocer sus productos y servicios. Destacan la política de posicionamiento de su marca "WD" alrededor del mundo, incluyendo registros en Singapur, Estados Unidos, Suiza, Canadá, Australia, Israel, Filipinas, Nueva Zelandia, entre otros. Hacen presente que han solicitado a registro las marcas que indican. Observan que la marca "WD" es un símbolo que efectivamente usan, por ende, es una denominación que se ha instalado en el inconsciente colectivo de los consumidores. Indican que las siglas que conforman su marca además de constituir un signo distintivo protegido por el derecho marcario, indican de manera irrefutable el origen empresarial de los productos y servicios, pues coinciden con la abreviación de su razón social. Recalcan que es sumamente similar al nombre de dominio que actualmente utiliza WDT en internet, bajo el TLD.com. Recalcan además, que el nombre de dominio en controversia reproduce aquellas palabras que determinan la fisonomía gráfica y fonética de la marca "WD". Señalan que al utilizar aquella denominación, se está vulnerando su esfuerzo para designar el origen empresarial de sus productos y servicios. Afirman que están ante un signo calificable de famoso y notorio, según demostrarán. Consideran que no es posible que se obvie su derecho adquirido y conceda este nombre de dominio a los señores WDC TRADUCCIONES, los cuales no tienen productos propios asociados a la denominación "WD", ni poseen registros previos marcarios que fundamenten su pretensión. Agregan que son titulares de solicitudes en trámite en nuestro país asociadas a su compañía. Mencionan cuales son las solicitudes en Chile. Consideran una consecuencia lógica e irrefutable que deseen ofrecer sus servicios por medio de una página web que contenga la frase WD bajo el TLD ".cl". Hacen presente que su marca ha sido distribuida por las grandes cadenas de retail de nuestro país: Falabella, Ripley y Almacenes París, entre otros. Estiman que hay que tener presente el derecho de prioridad sobre su marca y la fecha de solicitud de los mismos. Indican que carece el nombre de dominio de toda distintividad y ámbito de protección suficiente para su adjudicación a los señores WDC TRADUCCIONES, para quienes es imposible desconocer el posicionamiento internacional y nacional de su marca. Infieren que los señores WDC TRADUCCIONES el podrán intentar atraer consumidores a su página de Internet mediante la utilización de la expresión "wdct.cl", por lo que debido a la similitud y mediante un examen efectuado por un

consumidor medio, a primera vista, es perfectamente posible y esperable que cualquier consumidor asociará tal página de internet con sus servicio, idea que es errónea y que evidencia la intención de aprovechamiento injusto del buen nombre y fama adquirida del signo WD. Consideran que los señores WDC TRADUCCIONES no solicitaron el dominio en base a las exigencias del principio de la buena fe. Señalan que de mantenerse la inscripción impugnada, se permitirá que un tercero se apropie indebidamente de expresiones cuya asociación natural son respecto de una entidad diferente, usufructuando sin justa causa del prestigio logrado frente al consumidor mediante el esfuerzo y trabajo ajeno, en este caso, el de los señores WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC., y lo que resulta aún más grave, impedirá a éstos usar las denominaciones que lo identifican en el ámbito virtual, lo que es abiertamente inmoral y constitutivo de un enriquecimiento injusto . Hacen presente que el sitio web www.wdct.cl está actualmente en uso, ofreciendo servicios de traducción a todas las personas que digitan esa combinación en internet. Consideran absolutamente lógico que un consumidor pueda verse inducido a error respecto del origen empresarial de los servicios ofrecidos por los señores WDC TRADUCCIONES, dado que apuntan a los mismos consumidores; personas naturales o empresas de menor o gran tamaño y comparten el mismo medio de comercialización e información a los consumidores: internet. Recalcan que gozan de una implantación real y efectiva en el mercado bajo la expresión "WD". Señalan además, que han desplegado oportunamente todas las acciones y medidas de protección en relación con dicha expresión a fin de distinguirse de expresiones idénticas y similares. Sostienen que la inducción a error o engaño en el público consumidor en relación con la procedencia de los servicios, les resultará sumamente dañino, considerando las importantes inversiones que han realizado protegiendo y promoviendo el signo "WD".
Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 1091406, "WD", mixta, servicios, clases 35 y 42; Registro N° 1085668, "WD", productos, clase 9; Solicitud N° 1091401, "WD", servicios, clases 35 y 37; Solicitud N° 1085668, "WD", productos, clase 9.
Señalan su titularidad respecto del siguiente nombre de dominio: "wdc.com".
En el Derecho citan las normas contenidas en los Artículos 14 y 22, especialmente en concordancia con el 20 del Reglamento de NIC Chile
Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Solicitud Nº 1091406, "WD", mixta, servicios, clases 35 y 37, impreso con fecha veintisiete de junio de dos mil catorce; Impresión de dos páginas obtenida de la página Web www.wipo.int, consulta sobre Registro Nº 1574970, "WD", mixta, productos, clase 9, otorgado por la Oficina de marcas de Australia, registrado con fecha quince de agosto de dos mil trece; Impresión de dos páginas obtenida de la página Web www.wipo.int, consulta sobre Registro Nº 500425, "WD", mixta, productos, clase 9, otorgado por la Oficina de marcas de Filipinas, registrado con fecha veintiocho de octubre de dos mil diez; Impresión de dos páginas obtenida de la página Web www.wipo.int, consulta sobre Registro Nº 179381, "WD", mixta, productos, clase 9, otorgado por la Oficina de marcas de Israel, registrado con fecha seis de julio de dos mil seis; Impresión de tres páginas obtenida de la página Web www.wipo.int, consulta sobre Registro Nº 975224, "WD", denominativa, productos, clase 9, otorgado por la Oficina de Marcas de Nueva Zelanda, registrado con fecha ocho de octubre de dos mil trece; Impresión de dos páginas obtenida de la página Web www.wipo.int, consulta sobre Registro Nº TMA691339, "WD", mixta, productos, clase 9, otorgada por la Oficina de Marcas de Canadá, registrado con fecha ocho de octubre de dos mil trece; Impresión de dos páginas obtenida de la página Web www.wipo.int, consulta sobre Registro Nº T1303802B, "WD", mixta, productos, clase 9, otorgada por la Oficina de Marcas de Singapur, registrado con fecha siete de marzo de dos mil trece; Impresión de dos páginas Marca internacional, obtenida de la página Web

www.wipo.int, consulta sobre Registro Nº 1012155 , "WD TV", denominativa, productos, clase 9, registrada con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve; Impresión de dos páginas obtenida de la página Web www.wipo.int, consulta sobre Registro Nº 3607298 , "WD VELOCIRAPTOR", denominativa, productos, clase 9, registrada con fecha catorce de abril dos mil nueve, otorgada por la Oficina de Marcas de Estados Unidos; Impresión de dos páginas obtenida de la página Web www.wipo.int, consulta sobre Registro Nº TMA7115771 , "WD SCORPIO", denominativa, productos, clase 9, registrada con fecha diez de abril de dos mil ocho, otorgada por la Oficina de Marcas de Canadá; Impresión de cinco páginas obtenidas de la página Web www.wdc.com, titulada "Product List", impreso con fecha treinta de junio de dos mil catorce; Impresión de página obtenida de la página Web www.wdc.com, titulada "WD Store", impreso con fecha treinta de junio de dos mil catorce; Impresión de seis páginas obtenida del sitio Web www.wikipedia.org consulta de expresión "Western Digital", impreso con fecha treinta de junio de dos mil catorce; Impresión de dos páginas obtenida de la página Web www.ripley.cl que contiene información sobre "Disco Duro Western Digital 2 TB", impreso con fecha treinta de junio de dos mil catorce.
Que en el período probatorio los señores WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC acompañaron los siguientes documentos: Impresión de certificado de registro de marca Nº 826.158, "WD", mixta, productos, clase 9, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil diez, emitida por la Oficina de Marcas de Nueva Zelanda; Impresión de certificado de registro de marca Nº 3.130.924, "WD", mixta, productos, clase 9, de fecha quince de agosto de dos mil seis, emitida por la Oficina de Marcas de Estados Unidos; Impresión de certificado de registro de marca Nº 827.257.341, "WD", mixta, productos, clase 9, de fecha veinte de abril de dos mil diez, emitida por la Oficina de Marcas de Brasil; Impresión de certificado de registro de marca Nº 958.720, "WD", mixta, productos, clase 9, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil seis, emitida por la Oficina de Marcas de México; Impresión de certificado de registro de marca Nº 3.099.325, "WD PASSAPORT", mixta, productos, clase 9, de fecha treinta de mayo de dos mil seis, emitida por la Oficina de Marcas de Estados Unidos; Impresión de nueve páginas de certificado de registro de marca comunitaria Nº 3.099.325 ," WD ELEMENTS", clases 9, 16 y 42, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil trece, emitida por la OAMI; Impresión obtenida de la página Web www.lun.com titulada "Ripley.com", impreso con fecha veinticinco de julio de dos mil catorce; Impresión de nueve páginas obtenida de la página Web www.artilec.cl en que aparece la expresión "WD", impreso con fecha veinticinco de julio de dos mil catorce; Impresión de nueve página de nombres de dominio que incluyen la expresión "wd", sin contar emisor y sin fecha.

ºCONSIDERANDO:

1.- Que consta en autos que WDC Traducciones (No Validado) tiene la calidad de primer solicitante puesto que pidió el dominio en cuestión en estos autos, en forma previa a los señores Western Digital Technologies, Inc. ;

2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1º de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad, las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la Nº 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo", los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;
5.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar el interés de las partes respecto del mismo;
6.- Que respecto del interés del primer solicitante, consta que no compareció en tiempo ni en forma, por lo que manifiesta su interés con la sola presentación de su solicitud en primer lugar;
7.- Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes acompañados, no objetados, que su razón social es Western Digital Technologies, Inc. , que tiene solicitada en Chile la marca WD, para distinguir productos de la clase 9 y servicios de las clases 35 y 37, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, que dichas solicitudes datan, la más antigua, del año 2013; que además es titular de numerosos registros de la misma marca en el extranjero, en países como Australia, Filipinas, Canadá, Estados Unidos de Norte América, Singapur, Suiza, Israel, Nueva Zelanda, México, entre otros, que el registro más antiguo, en el extranjero, data del año 2006, que además usa esta marca en Chile para la comercialización de productos de la clase 9, que asimismo tiene asignado innumerables dominios que incluyen esta marca; y realiza amplia publicidad a los productos que distingue con la misma;
8.- Que, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico y toda vez que no se ha establecido hecho material alguno que configure la mala fe;
9.- Que es dable considerar que en materia de nombres del dominio no son aplicables las normas relativas a marcas comerciales, puesto que un nombre de dominio sólo puede ser asignado a una persona;
10.- Que la limitación antes descrita ha determinado en la práctica, la existencia de asignaciones de nombres del dominio a diferentes personas, con la sola diferenciación de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresión, una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos;
11.- Que el dominio en conflicto en autos está estructurado en base a letras del abecedario, con un orden arbitrario, por lo que aparece como un vocablo de fantasía;
12.- Que si bien el segundo solicitante es titular de la marca WD, lo anterior, en opinión de esta sentenciadora, denota, que si bien es titular exclusivo de dicha marca, en materia de nombres del dominio, esta exclusividad está limitada a este conjunto individualmente considerado y no en conjunto con otros vocablos;
13.- Que por otra parte, si bien las expresiones que constituyen el dominio, individualmente consideradas, son preexistentes, como conjunto, constituyen una denominación arbitraria y al no constar un uso previo de las partes, se deduce que quien primero adoptó este conjunto, en actividades comerciales, es el primer solicitante;
14.-Que a mayor abundamiento no consta en autos que el primer solicitante desarrolle o pretenda desarrollar actividades en la misma área que el segundo solicitante, si no, al contrario, de la expresión "traducciones" incluida en su nombre , se puede deducir que desarrollara actividades en un área diferente;
15.- Consecuencialmente, considerando los antecedentes antes citados, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, esta sentenciadora estima que no existen antecedentes que

demuestren que la asignación del dominio al primer solicitante afecte derechos adquiridos o que sean suficientes para preferir al segundo solicitante en relación al primero;
16.- Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitante en la red, puesto que ha declarado tener asignados otros dominios actualmente vigentes.

Que POR ESTAS CONSIDERACIONES y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre del dominio "wdct.cl", al primer solicitante WDC Traducciones (No Validado)
2.- Elimínese la solicitud de los señores Western Digital Technologies, Inc.
3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por los Testigos, doña Andrea Tarrés S. y don Héctor Bertolotto Villouta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a NIC Chile.

Andrea Tarrés S
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Héctor Bertolotto V.
Testigo