Arbitraje nombre de dominio ateneo.cl

Oficio NIC 7428-2007

Santiago, 10 de Diciembre 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 7428-2007, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "ateneo.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 19 de Abril de 2007, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 2 de Mayo de 2007, a las 16:40 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 2 de Mayo de 2007, a las 16.40 horas se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste doña Loreto Sotomayor Cuitiño; doña Javiera Cossio en representación de Distribuidora Edilibros Ltda y don Pablo Lineros en representación de Agrícola Valle Grande Limitada. No hubo conciliación por lo que se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

QUINTO: Que, con fecha 23 de Mayo de 2007, y estando dentro de plazo, doña Javiera Cossio W. en representación de Distribuidora Edilibros Ltda, segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

a.- Que, Distribuidora Edilibros Ltda es una empresa dedicada a la distribución y comercialización de libros. Cuya principal librería corresponde a Feria Chilena del Libro, la cual fue fundada en 1952.

b.- Que, Feria Chilena del Libro corresponde a una de las cadenas de mayor prestigio, tradición e importancia de Chile. Con más de 10 puntos de venta en Santiago y la Quinta Región.

c.- Que, actualmente Distribuidora Edilibros Ltda se encuentra en la fase final de un proyecto que pretende crear un sistema outlet, bajo la denominación ATENEO.

d.- Que, para comenzar a trabajar en dicha denominación, Distribuidora Edilibros Ltda solicitó la marca comercial ATENEO, para distinguir un Establecimiento comercial para la compra y venta de productos de la clase 16, solicitud 706.021.

e.- Que, el otorgar el nombre de dominio al primer solicitante no hará mas que desvirtuar el propósito de los nombres de dominio, el cual es identificar de manera adecuada al titular de los productos o servicios que se tranzan y ofrecen por Internet.

f.- Que, como ya hemos demostrado, Distribuidora Edilibros Ltda ha sido el creador del signo ATENEO el cual se encuentra registrado a su nombre desde el año 2004. Al ser la creadora del signo nos parece lógico intentar protegerla de terceros que intentan hacer uso de ella, evitando confusiones por parte de los consumidores y menoscabando los legítimos derechos de mi representada.

g.- Que, de lo expuesto aparece como evidente que Distribuidora Edilibros Ltda tiene interés sobre la asignación del nombre de dominio ateneo.cl toda vez que se incluyen íntegramente la marca por él registrada, lo cual hará indiscutiblemente confundible dentro del mercado.

h.-Que, como se señalo anteriormente, Distribuidora Edilibros Ltda se encuentra desarrollando el proyecto ATENEO que pretende comercializar libros de bajo precio, a través Internet. Que dicho proyecto a significado a Distribuidora Edilibros Ltda la inversion de grandes recursos para poder implementarlo.

f.- Que, en definitiva la asignación del dominio ateneo al primer solicitante sería una causal de confusión y error en el público consumidor, lo cual se contrapone a la normativa establecida en el Reglamento de Nic Chile.

SEXTO: Que, con fecha 24 de Mayo 2007, efectúa su presentación Agrícola Valle Grande Limitada en la que señala lo siguiente:

a.- Que, Agrícola Valle Grande Limitada es una prestigiosa empresa dedicada a la comercialización de productos agrícolas tales como aceite de oliva y vinagre balsámico.

b.- Que, Agrícola Valle Grande Limitada opera desde el año 1994 y su negocio principal es la producción de uva vinífera, sin embargo, es con el aceite de oliva donde ha logrado mayor notoriedad.

c.- Que, Agrícola Valle Grande Limitada ha desarrollado una gran experiencia en el cultivo de olivas y producción de aceite de oliva, comercializando actualmente sus productos, tanto en Chile como en el extranjero.

d.- Que, Agrícola Valle Grande Limitada es titular de la marca comercial ATENEA, registro 636042 que distingue productos de la clase 29.

e.- Que, dicho registro marcario se encuentra a nombre de Agrícola Las Pircas Limitada antiguo nombre del solicitante a la fecha del registro, tal como consta de escritura de modificación de sociedad que se adjunta en un otrosí.

f.- Que, Agrícola Valle Grande Limitada ha protegido adecuadamente y conforme a derecho su marca ATENEA, desplegando una política de protección con el objeto de velar por sus legítimos derechos sobre ella.

g.- Que, como se ha señalado, Agrícola Valle Grande Limitada es la legítima titular de la marca ATENEA, creador del producto de este nombre.

h.- Que, la calidad de legítimo titular de Agrícola Valle Grande Limitada resulta evidente al tener en cuenta la fecha original de la solicitud ATENEA en Chile, esto es, 23 de Noviembre de 2001.

i.- Que, de esta perspectiva, resulta evidente que el dominio ateneo.cl no logra diferenciarse adecuadamente en el mercado el origen de los productos del primer y segundo solicitante pretendan distinguir.

SEPTIMO: Que, con fecha 24 de Mayo de 2007, doña Loreto Sotomayor efectúa su presentación en la que señala lo siguiente:

a.- Que, en Enero de 2007, en conjunto con Jaime Vargas Lizana, iniciamos la creación de la sociedad de responsabilidad limitada Gestión y Coaching limitada cuya finalidad principal era hacer consultaría y capacitación en temas de gestión empresarial.

b.-Que, seleccionamos el nombre ateneo.cl como el nombre a utilizar en Internet para este nuevo proyecto, para tal efecto se efectuaron sendas busquedas en Internet y en el DPI, en las clases 41 y 42.. Además se efectuaron búsquedas en Google.cl, amarillas.cl y blancas.cl para estar seguros que el nombre ateneo estaba disponible.

c.- Que con fecha 20 de Febrero de 2007 solicite la marca ATENEO para distinguir servicios de las clases 41 y 42.

d.- Que, en la actualidad el dominio ateneo.cl se encuentra en plena funsión. Que las actividades que se están desarrollando se refieren a la prestación de servicios profesionales, principalmente consultoría y capacitación de personas y empresas en el ambito como la gestión empresarial.

e.- Que las actividades desarrolladas a través de ATENEO.CL, no guardan ninguna relación con aquellas desarrolladas por lo oponentes.

f.- Que en resumen, hemos actuado de buena fe; que hemos solicitado un nombre de dominio que hasta la fecha se encontraba disponible; que hasta la fecha ateneo sólo se ha usado profesionales, mientras que los oponentes se trata de sólo proyectos.

OCTAVO: Que, con fecha 25 de Mayo de 2007, se proveyeron todas las presentaciones y se les dio traslado a las partes. Esta resolución fue notificada a las partes con fecha 25 de mayo de 2007.

NOVENO: Que, con fecha 5 de Junio de 2007, doña Javiera Cossio en representación de Distribuidora Edilibros Ltda, evacua el traslado en la que señala lo siguiente:

a. Que, primero es necesario destacar que Distribuidora Edilibros Ltda fue fundada hace 55 años y es titular de la marca registrada ATENEO, registro 706021 desde el año 2004, es decir tres años antes de la creación de la sociedad a la cual representa la primera solicitante.
b. Que, se ha establecido como argumento que el nombre de fantasía de la sociedad constituida por la primera solicitante sería ATENEO CONSULTORES. Pues bien, la incorporación de la expresión consultores no logra crear un signo novedodso y distintivo, toda vez que corresponde al giro de la empresa en comento.
c. Que, el simple hecho de estipular que el nombre de fantasía de la empresa GESTION Y COACHING LTDA será Ateneo Consultores de ninguna manera le da derechos al solicitante sobre un signo, pues este corresponde a una marca registrada previamente por Distribuidora Edilibros Ltda.
d. Que, por lo tanto es un hecho relevante que el único que posee marca registrada es Distribuidora Edilibros Ltda .
e. Que respecto del uso del signo, al cual hace alusión el primer solicitante, es necesario reiterar que Distribuidora Edilibros Ltda se encuentra desarrollando un proyecto comercial denominado "ateneo" el cual ha invertido una serie de recursos y por el cual registro una marca comercial.
f. Que, respecto a lo planteado por Agrícola Valle Grande Limitada ésta es sola titular de la marca ATENEA, registro636042, clase 29.
g. Que, de este registro queda establecido que dicha sociedad podría ser la legítima titular de la marca ATENEA.
h. Que ello no es así pues dicha marca se encuentra inscrita a nombre de distintos titulares en distintas clases lo que desvirtúa su supuesto mejor derecho.

DECIMO: Que con fecha 6 de Junio de 2007, doña Loreto Sotomayor evacua el traslado señalando lo siguiente:

a. Que la inscripción de las marcas no da derecho a usarla en términos amplios.
b. Que, el clasificador de marcas precisamente tiene por objetivo el lograr establecer clases para productos y servicios de distinta naturaleza.
c. Que, el proyecto presentado por mi esta asociado a un proyecto específico dirigida a los servicios profesionales congruente con la inscripción hecha en las clase 41 y 42.
d. Que, lo anterior no tiene nada que ver con el uso que hacen los oponentes de sus marcas como Establecimiento Comercial para la venta de productos de la clase 16 ni tampoco con la venta de productos de la clase 29.
e. Que la marca ateneo de propiedad de Distribuidora Edilibros Ltda fue rechazada en la clase 16 por la existencia de la marca ATENEO, registro 506276 de propiedad de la Universidad de Concepción.

f. Que, entonces los derechos de Distribuidora Edilibros Ltda se restringen a la clase en particular en que fue otorgada y no para aquellos servicios que actualmente se utiliza el nombre de dominio.
g. Que, respecto de la presentación de Agrícola Valle Grande Ltda, señalar que sus derechos se restringen la marca ATENEA, en la clase 29.
h. Que, el proyecto de Ateneo Consultores no contempla la venta de productos vegetales de la clase 29.
i. Que, al igual que el segundo solicitante, la marca del tercero también coexiste con la marca ATENEA de propiedad de CAROZZI S.A., registro 539019.
j. Que, entonces si ambas empresas pudieron inscribir su marca porque no podrán coexistir conel dominio ATENEO, si además los rubros son tan disímiles.

UNDECIMO: Que, con fecha 6 de Junio de 2007, Agrícola Valle Grande Limitada hace su presentación en la que señala lo siguiente:

a.- Que, Agrícola Valle Grande Limitada es una prestigiosa empresa dedicada a la comercialización de productos agrícolas tales como aceite de oliva y vinagre balsámico.

b.- Que, Agrícola Valle Grande Limitada opera desde el año 1994 y su negocio principal es la producción de uva vinífera, sin embargo, es con el aceite de oliva donde ha logrado mayor notoriedad.

c.- Que, Agrícola Valle Grande Limitada ha desarrollado una gran experiencia en el cultivo de olivas y producción de aceite de oliva, comercializando actualmente sus productos , tanto en Chile como en el extranjero.

d.- Que, Agrícola Valle Grande Limitada es titular de la marca comercial ATENEA, registro 636042 que distingue productos de la clase 29

DUODECIMO: Que, con fecha 19 de Junio de 2007, se proveen todas las presentaciones y se notifica dicha resolución por correo electrónico.

DECIMO TERCERO: Que, con fecha 7 de Septiembre de 2007, y no existiendo trámites pendientes se cita a las partes a oír sentencia. Dicha resolución fue notificada a las partes por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a doña Loreto Sotomayor Cuitiño, la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio *first come first served*.

SEGUNDO: Que, la primera solicitante ha acreditado en la etapa procesal que corresponde haber creado una sociedad cuyo nombre de fantasía es ATENEO CONSULTORES, además de haber solicitado como marca comercial la expresión Ateneo, en las clase 41 y 42. Que, como ha podido comprobar este Arbitro éstas marcas han sido aceptadas a registro, faltando sólo el pago del impuesto final de las mismas.

TERCERO: Que, asimismo el primer solicitante acreditó desarrollar actividades vinculadas a las asesorías y coaching a empresas, lo que está ratificado por el hecho que el portal ateneo.cl está actualmente operativo, y confirma lo expuesto precedentemente, en el sentido de cual es el giro y uso que el primer solicitante, esto es, Loreto Sotomayor C da a la expresión ateneo.

CUARTO: Que, respecto del segundo solicitante, esto es, Distribuidora Edilibros Ltda ésta acreditó ser dueña de la marca ATENEO, registro 706.021, que data de 2004, que distingue un Establecimiento comercial para la venta de productos de la clase 16. Que asimismo, ésta señaló estar desarrollando un proyecto vinculado a la venta de libros por Internet a un precio mucho más barato. Que lo antes expuesto no fue acreditado en autos, pues sólo se acreditó la existencia de la sociedad, su vinculación a la Feria Chilena del Libro, pero no la existencia de un proyecto asociado a la expresión ATENEO.

QUINTO: Que, por su parte, el tercer solicitante, esto es, Agrícola Valle Grande Limitada, acreditó ser la continuadora legal de Agrícola Las Pircas Limitada titular de la marca comercial ATENEA, registro 636042, que distingue los productos de la clase 29. Que, además esta sociedad agrícola constituye un actor muy relevante en la producción y exportación de aceite de oliva y vinagre balsámico.

SEXTO: Que, como consecuencia de los elementos antes expuestos, este Arbitro ha podido determinar cuales son las motivaciones de cada uno de los solicitantes y todas ellas se enmarcan dentro de lo que se denomina buena fe.

SEPTIMO: Que, en consecuencia y para determinar cual de ellas tienen mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa será necesario establecer primeramente cual es el objeto de éste arbitraje. Que, como consta del expediente, el arbitraje dice relación con la expresión ATENEO. Que, de esta forma sólo el primer y segundo solicitante, es decir doña Loreto Sotomayor y Distribuidora Edilibros Ltda han acreditado derechos sobre esta expresión. Que, respecto de Agrícola Valle Grande Limitada sus derechos recaen exclusivamente sobre la expresión ATENEA, que siendo una expresión muy similar a ATENEO es distinta, y por lo tanto, desde esta perspectiva sus derechos no guardan directa relación con el objeto de este arbitraje. Que, asimismo, Agrícola Valle Grande Limitada no acreditó un uso del nombre de dominio en disputa, careciendo por lo tanto de derecho inmediatos sobre el nombre de dominio materia de este arbitraje.

OCTAVO: Que, entonces en este caso tanto el primer como segundo solicitante ostentan legítimos derechos sobre la expresión ATENEO y, como consecuencia, del nombre de dominio en disputa, por lo que para determinar cual de ellas ostenta mejor derecho es necesario analizar

a) Derechos que ostentan las partes

b) Uso de la expresión por parte de las partes
c) Aplicación del principio del first file first served.

NOVENO: Que, desde esta perspectiva la primer solicitante acreditó ser titular de derechos sobre una sociedad cuyo nombre de fantasía es Consultores ATENEO. Que, conjuntamente con lo anterior acreditó estar haciendo uso del dominio para un portal de Internet destinado a dar servicios de consultoría y coaching a empresas. Que, finalmente demostró haber solicitado la marca comercial ATENEO para distinguir los servicios de la clases 41 y 42, todo lo anterior enmarcado dentro de un proyecto asociado a la sociedad denominada Gestion y Coaching Limitada.

DECIMO: Que, por su parte, el segundo solicitante, acreditó su vinculación con una de los mas importantes actores de mundo de la librerías (Fería Chilena del Libro), y que era dueño de la marca comercial ATENEO para distinguir un establecimiento comercial para la venta de productos de la clase 16. No se acreditó un uso de la expresión ni del proyecto que supuestamente se está desarrollando.

UNDECIMO: Que, de lo expuesto anteriormente ha quedado claro que las actividades desarrolladas por el primer y segundo solicitante son distintas y no vinculadas, por lo que en caso de asignar el dominio al primer o segundo solicitante no se produciría confusión.

DUODECIMO: Que, lo antes señalado está ratificado por el hecho que la marca del segundo solicitante coexiste con otra casi idéntica, de distinto titular, para distinguir productos de la clase 16, sin que se produzcan entre ellas confusión de ningún tipo, lo que desvirtúa parte de los argumentos de Distribuidora Edilibros Limitada.

DECIMO TERCERO: Que, entonces a juicio de este arbitro es plenamente aplicable el principio del first come first served, pues la primera solicitante ha podido acreditar no sólo la existencia de derechos, que nacen de la razón social de la sociedad y de las solicitudes de marcas en trámite, de las que es titular, sino que, además, que el uso que hace del dominio ateneo.cl no se vincula ni daña los derechos marcarios de la segunda, lo que permite concluir que no existen posibilidades reales de confusión entre los derechos de las partes.

DÉCIMO CUARTO: Que, entonces es posible concluir que la expresión ATENEO se vincula preferentemente con el primer solicitante.

DÉCIMO QUINTO: 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 a doña Loreto Sotomayor C 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 y tercer solicitante.

RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el primer solicitante por el nombre de dominio **"ateneo.cl"** asignándose, en consecuencia a doña Loreto Sotomayor Cuitiño.

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.

Testigos

Anabel Ull Zapata

Claudia Ruiz Jaramillo