PAIVA & CIA.
Intellecta
Gabriela Paiva Hantke
Abogados y Propiedad Intelectual
Marcas, Patentes, Derechos de Autor, Variedades Vegetales, Internet

Mardoqueo Fernández 128, Of.1001, Providencia, Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 335-4997 Fono-Fax: (56-2) 3347338
e-mail: gabriela@paiva.cl sitio web: www.paiva.cl

Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL

RESOLUCION ARBITRAJE: COSMOPOLITA.CL

En Santiago a 3 de Enero del 2006, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro designada para resolver la disputa respecto del dominio cosmopolita.cl, vengo en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son solicitantes en autos por una parte don David Esteban Satander Andrade como primer solicitante, quien compareció personalmente en autos, para estos efectos domiciliado en Zanzíbar Poniente 7652, comuna de Las Condes, Santiago; y por la otra Hearst Communications, Inc., como segunda solicitante, representado por el Estudio Clarke Modet, por quien comparece doña Paulina Andrade, abogado, para estos efectos todos con domicilio en Huérfanos Nº 835, Piso 10, comuna de Santiago, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 11 de Noviembre de 2004, se recibió en mi oficina la carpeta Oficio Nº 04256 materia solicita arbitraje dominio cosmopolita.cl en el cual se me proponía como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la reglamentación de NIC Chile que incluye la designación Arbitro y la renuncia de otros recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.
2. Con fecha 16 de Noviembre de 2004, mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile este Arbitro Arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y consignación para el día 09 de Diciembre de 2004 a las 16:30 hrs. lo cuál consta en autos.
3. Que, con fecha 09 de Diciembre de 2004, se llevó a efecto el comparendo decretado en autos con la asistencia del primer solicitante don David Esteban Santander Andrade, y con la asistencia de doña Paulina Andrade en representación de Hearst Communications, Inc., representante que acreditó poder y consignación de la primera cuota de honorarios.
4. Que, en esa ocasión, las partes solicitaron un plazo para analizar un posible avenimiento, por lo que se resolvió otorgar un plazo hasta el 30 de diciembre de ese año para presentar avenimiento ante el árbitro. De no constar dicha presentación, se resolvió que se fijarían las

normas del procedimiento ya sea a petición de cualquiera de las partes o de oficio por el árbitro.
5. Que con fecha 30 de Marzo de 2005, atendido a que no se recibió avenimiento alguno, el árbitro continuó con el juicio arbitral y procedió a fijar las normas de procedimiento.
6. Que, con fecha 20 de Abril de 2005, doña Paulina Andrade Palma, en representación de Hearst Communications, Inc., presentó demanda de asignación de nombre de dominio que contenía sus argumentos sobre su mejor derecho y acompañó documentos probatorios y segunda cuota de honorarios arbitrales.
7. Que, con fecha 19 de Mayo de 2005, se tuvo por interpuesta demanda de asignación de nombre de dominio de Hearst Communications, Inc., y por acompañados los documentos, con citación y por pagados los honorarios arbitrales solicitados, dejándose constancia que del primer solicitante don David Esteban Santander Andrade no se recibió presentación alguna, quedando en rebeldía.
8. Que en esa misma resolución, se dio inicio al plazo de 5 días hábiles para observaciones recíprocas.
9. Que, con fecha 16 de Agosto del presente, se citó a las partes a oír sentencia.
10. <u>Que, los argumentos expuestos por doña Paulina Andrade Palma, en representación de Hearst Communications, Inc., se pueden resumir en los siguientes:</u>

a) *Solicitante y su giro:* Señala que su representada es una prestigiosa empresa de comunicaciones, propietaria de diversos medios escritos y canales de televisión, dentro de los cuales se encuentra la revista COSMOPOLITAN. Agrega que al tratarse de una empresa de comunicaciones escritas y televisadas, y considerando el fácil acceso que el público consumido tiene actualmente a los medios de comunicación, es que el as revistas y publicaciones son conocidas por personas en todo el mundo y en diferentes idiomas, precisamente como en el caso de la revista COSMOPOLITAN.

Al efecto, acompaña los siguientes documentos:

i. Affidavit o declaraciones de George J. Green y Jorge Planas, Vicepresidente y Vicepresidente Senior respectivamente de su mandante, en la que declara su responsabilidad sobre las licencias y revistas de la compañía en más de 100 países del mundo y proporcionando otra información sobre la revista.

b) *Revista COSMOPOLITAN:* Informa que la revista COSMOPOLITAN fue creada en el año 1886 y que actualmente es vendida en practicamente todo el mundo, su contenido se dirige principalmente a mujeres y ofrece artículos sobre una variedad de tópicos.

c) *Marcas comerciales COSMOPOLITAN:* Agrega su representada posee una multiplicidad de registros de marcas en diferentes países del mundo, y que es dueña de en Chile de diferentes marcas COSMOPOLITA en clases 18, 36, 38, 41, 09, 16, 42, entre otras marcas. Agrega que esta política de protección de su marca corresponde a una política mundial de protección.

Al efecto, acompaña los siguientes documentos:

i. Listado correspondiente a los registros de la marca COSMOPOLITAN en diferentes países del mundo.

d) *Calidad de legítimo creador:* Alega que su mandante es la creadora de la expresión COSMOPOLITAN desplegando una adecuada política de protección de este signo, el cual habría pasado a constituir un signo notorio y famoso en todo el mundo.. Alega que la calidad de creadora de su mandante resultaría evidente teniendo presente las fechas de registro de la marca en Chile que datan del año 1999.

e) *Titularidad del dominio COSMOPOLITAN.*COM: Señala que en dicho sitio es posible encontrar amplia información acerca de la revista propiedad de su representada.
f) *Implantación comercial:* Señala que constituiría un hecho indiscutible la circunstancia que su representada es conocida, se ha identificado y se le ha relacionado directamente con el público bajo el signo COSMOPOLITA, y que resultaría evidente que el dominio cosmopolita.cl no logra diferenciar adecuadamente en el mercado el origen de los productos que el primer solicitante pretende distinguir.
g) *Marca famosa y notoria:* Agrega que la fama y notoriedad de la marca COSMOPOLITAN ha sido reconocida por la Oficina de Armonización del mercado Interior Oami en fallo de 30 de Marzo del año 2000, el cual habría reconocido la reputación de la marca, haciendo suyo el fallo anterior de la Corte de Apelaciones de Paris la cual habría reconocido la reputación y poder distintivo del signo COSMOPOLITAN.

Al efecto acompaña los siguientes documentos:

i. Copia de la decisión de la OAMI de fecha 30 de Marzo del año 2000.
ii. Copia de la decisión de la OAMI de fecha 13 de Diciembre del año 204.
iii. Copia de la decisión del Tribunal de Apelaciones de París de fecha 31 de Octubre del año 1997.

CONSIDERANDO:

1) Que las disposiciones de la Reglamentación de Nic Chile en su artículo 14 señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.
2) Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado cosmopolita.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.
3) Atendido a que el primer solicitante en la audiencia de mediación manifestó de palabra tener la intención de utilizar el nombre de dominio cosmopolita.cl para promocionar una boutique o similar, sin que posteriormente durante el proceso compareciera o de una forma pertinente y oportuna argumentara interés o su mejor derecho y acreditara su posición.
4) Teniendo presente que las alegaciones sobre el mejor derecho de Hearst Communications, Inc. se fundan en numerosos registros marcarios en Chile y en el extranjero, y en la fama y notoriedad de la marca COSMOPOLITAN, y que de la abundante prueba acompañada por la solicitante y no objetada por la primera solicitante, y que de la propia experiencia de esta árbitro, se puede concluir que la marca COSMOPOLITA efectivamente es de aquellas marcas famosas y notoriamente conocidas no solo en Chile, si no que también en el extranjero, que distingue una conocida y famosa revista de circulación internacional, y que por tanto le cabe un estatus especial de protección.
5) Que el nombre de dominio solicitado es prácticamente idéntico a la marca COSMOPOLITAN famosa y notoria, faltándole al dominio en disputa solo la última letra de la marca COSMOPOLITAN correspondiente a la consonante “N”, razón por la cual los consumidores perfectamente pueden cometer errores de tipeo pudiendo ser llevados a incurrir a errores y engaños en canto a los productos, servicios y procedencia del sitio en cuestión,

6) A mayor abundamiento, en ausencia de prueba alguna por parte del primer solicitante, quien no acreditó para qué utilizaría el sitio al cual se accede por el nombre de dominio www.cosmopolita.cl, . y si su uso infringiría no la marca COSMOPOLITAN, y teniendo presente el estatus especial de marca famosa y notoria,
7) SE RESUELVE:

Se acogen los argumentos del segundo solicitante en todas sus partes y en consecuencia se asigna el dominio en disputa COSMOPOLITA.CL al segundo solicitante, HEARST COMMUNICATIONS, INC.

Se designa a la abogada habilitada Srta. Carla Pacheco Morales de mí mismo domicilio como secretaria abogado para los efectos de actuar como ministro de fe autorizando la presente resolución, quien firma en señal de aceptación.

8) El material probatorio de la causa se encuentra a disposición de cada parte para su retiro, retiro que si no es efectuado dentro de los cinco días contados desde la notificación de la demanda, serán dispuestos según criterio de la árbitro, pudiendo incluso ser eliminados.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada pudiendo el árbitro enviar copia por correo electrónico a las partes si lo estima pertinente, para fines informativos.

Secretaria
CARLA PACHECO MORALES

Arbitro Arbitrador
GABRIELA PAIVA HANTKE