DIARIOSREGIONALESONLINE.CL

Santiago, 14 de Octubre del año 2008.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 16 de Enero de 2008 fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF08583/2008, denominada "Arbitraje dominio diariosregionalesonline.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación fue notificada al Juez Arbitro por carta y vía e-mail con fecha 16 de Enero de 2008. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 24 de Enero de 2008 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día viernes 1º de Febrero de 2008, a las 17:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan a fs. 7 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **JUAN EDUARDO MALDONADO SOLAR (JUAN EDUARDO MALDONADO SOLAR)** RUT: 6.135.139 - 6, domiciliado en calle Rancagua Nº 39 Los Lirios, Requinoa, Los Lirios, Email: emaldonado@elrancaguino.cl; Teléfono: 08-1287996, quien ha tenido el carácter de demandado; y **AGUSTIN EDWARDS E Y COMPAÑÍA, representada por Alessandri & Compañía Ltda (AGUSTIN EDWARDS E Y COMPAÑÍA)**, RUT:78.733.740-6, representada por el abogado Cristian Ceballos Argo, ambos domiciliados en El Regidor 66, Piso 10, comuna de Las Condes, Santiago, Email: dominios@alessandri.cl, dominiosalessandri@tecnolex, efernandez@mercurio.cl; jia@jia.cl;

cceballos@alessandri.cl; hsiebel@alessandri.cl Teléfono: 562-3720440, quien ha tenido el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 1° de Febrero de 2008, siendo las 17:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del primer solicitante don **Juan Eduardo Maldonado Solar** y del apoderado del segundo solicitante **Agustín Edwards E y Compañía**, representada por Alessandri & Compañía Ltda., por el abogado Cristián Ceballos Argo y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. Se llamó a las partes a conciliación sin que se produjera, y se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente a las partes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 13 a fs. 18 del expediente arbitral.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 19 a fs. 22 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que **Agustín Edwards E y Compañía**, representada por Alessandri & Compañía Ltda., representada por doña Helena Siebel Bierwirth, ambos domiciliados para estos efectos en calle El Regidor 66, piso 10, Las Condes, Santiago, dedujo en contra de don **Juan Eduardo Maldonado Solar**, con el objeto que la asignación del nombre de dominio “diariosregionalesonline.cl” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

- Que, señala la actora, Agustín Edwards E. y Compañía es titular de la marca "Diarios Regionales de El Mercurio", registrada en el Departamento de Propiedad Industrial bajo el N° 714.642 para distinguir en la clase 38 servicios de telecomunicaciones en general, y bajo el N° 716.640 para distinguir productos de la clase 16, esto es, productos de papel y artículos de oficina en general y las publicaciones.
- Que la demandante de autos destaca los diarios regionales de propiedad de su representada "La estrella de arica", "La estrella de Iquique", "El Mercurio de Antofagasta", "El Mercurio De Calama", "La Estrella Del Norte", "La Estrella Del Loa", "La Prensa De Tocopilla", "Atacama De Copiapó", "El Ovallino De Ovalle", "El Mercurio De Valparaíso", "La Estrella De Valparaíso", "El Líder De San Antonio", "El Observador De Quillota", "El Andino De Los Andes", "El Trabajo De San Felipe", "El Rancagüino De Rancagua", "La Prensa De Curico”, "El Centro De Talca", "La Discusión De Chillan", "La Tribuna De Los Ángeles", "El Diario Austral De Temuco", "El Diario Austral De Valdivia", "El Diario Austral De Osorno", "El Llanquihue De Puerto Montt" y "La Prensa Austral De Punta Arenas";
- Que sabiendo que el primer solicitante trabaja en el Diario El Rancagüino, es decir, en el rubro de las publicaciones, confirmándolo verbalmente en la primera audiencia ante el árbitro, difícilmente podría desconocer la existencia de la marca y dominio "diarios regionales".

- Que a juicio del actor, el hecho de agregarle la expresión online no basta para crear un dominio novedoso y únicamente pareciera tener por objeto perturbar o afectar los negocios de la competencia.
- Que hace presente el demandante de autos que al tener la asignación de dominio diariosregionales.cl y por ende el nombre de dominio diarioregionalesonline.cl solamente inducirá a los consumidores a errores en relación a la procedencia de los servicios y productos que pretenden ofrecerse en esta página, puesto que pensarán que se trata de aquellos de propiedad de Agustín Edwards E. y Compañía y no de terceros.
- Que dentro de las causales de revocación de un nombre de dominio se encuentra el artículo 22 letra a) de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, que se indica que se considerará abusiva su inscripción, que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.
- Que el nombre de dominio permite la adecuada identificación en la red y constituye una verdadera "dirección electrónica", mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una determinada empresa o persona y, por consiguiente, un usuario de internet pretende reconocer a ésta al ingresar a la correspondiente página.
- Que, de acuerdo con lo anterior en la página diariosregionalesonline.cl, los clientes pretenden encontrar los productos y servicios conocidos con esta marca, pero no una página a nombre de un tercero diferente.
- Que en el derecho comparado, como también a la jurisprudencia relativa a nombres de dominio, a juicio del actor, se ha considerado que existe una estrecha relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, ya que ambos, además de compartir muchas características, pretenden tener un rol de identificadores de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet.
- Que según el actor, al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio.
- Que fundamentando lo anterior, el actor cita la Política Uniforme De Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la corporación de nombres y números asignados a internet (Internet Corporation for Names and Numbers "ICANN"), en donde, se reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión y en su título preliminar se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.
- Que el actor cita los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y, por consiguiente, si se asignara el nombre de dominio al señor Maldonado, a juicio del actor, se estaría produciendo una dilución de la marca "Diarios Regionales", lo cual podría causar confusiones entre los consumidores.
- Que el actor continuando con su fundamentación, cita el principio *"first come, first served*", el cual favorece al primer solicitante de un nombre de dominio, solamente aplicándose si éste ha acreditado su mejor derecho al mismo.
- Finalmente, el actor señala que de acuerdo a los registros marcarios mencionados así como a la fama y prestigio nacional que se logró por su parte a través de la marca

“diarios regionales”, ésta tendría un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa.

I.4.2.- <u>Resoluciones y traslado</u>: A fs. 51 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado de la misma por el término de diez días hábiles; teniéndose por acompañados los documentos probatorios, con citación por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 52 de autos.

I.4.3.- <u>Contestación de la demanda</u>: De fs. 53 a fs. 64 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, don **Juan Eduardo Maldonado Solar** solicita se le otorgue el nombre de dominio “diariosregionalesonline.cl”, conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes:

- Que los diversos autores a que el demandado se refiere se encuentran contestes que el nombre de dominio es una denominación alfanumérica asociada a una dirección numérica IP (*Internet Protocol*) que, a su vez, es un guarismo identificador de un ordenador unido a la Internet.
- Que la función del nombre de dominio es la de facilitar a los usuarios la localización de un ordenador en la red asociándolo a un signo alfanumérico de cómoda recordación.
- Que el demandado cita a NIC Chile en cuanto ha definido al nombre de dominio como “un identificador usado para designar un computador en la red o a un conjunto de computadores en la red”.
- Que en concordancia con lo anterior, el nombre de dominio es un término compuesto o complejo, por cuanto está construido por dos o más conceptos, a saber: un *hiper texto de transferencia de protocolo* (“http://”), la *identificación de la red global* (“www”), el nombre de dominio de segundo nivel o de nivel secundario (en el caso *sub lite* es el término “diariosregionalesonline”) y el *nombre de* dominio de nivel superior o primario, sea temático, regional o geográfico (“.com”, “.edu”, “.net”, “.uk”, “.fr”, “.cl”, etc.).
- Que el demandado cita a diversos autores los cuales explican que la naturaleza del nombre de dominio es un *derecho personal* nacido del Contrato de Prestación de Servicios, por Adhesión, celebrado entre el solicitante y NIC Chile sin que el titular pueda predicar dominio sobre aquél. Sin embargo, hace presente que la mayoría comete el error de confundir dos aspectos reduciéndolos a uno, esto es, el nombre de dominio de segundo nivel y el nombre de dominio inscrito como un todo, siendo que poseen identidades delimitadas, aun cronológicamente. Es por esto, señala el demandado, que se debe distinguir entre el nombre de dominio no inscrito, el nombre de dominio ya inscrito, dicotomía esta que obedece a la tutela jurídica que ha de predicarse en uno y otro.
- Que desde las visiones del derecho común y la dogmática, el nombre de dominio, no está comprendido dentro “cosas corporales e incorporales”, considerando aisladamente al nombre de dominio como creación del talento o del ingenio de su creador, es una “cosa” que no es corporal ni incorporal en tanto es sólo una creación mental. Siendo una nueva clase de cosas “cosa intelectual”, para fundamentar lo anterior cita el demandado al Profesor Guzmán Brito.

- Que el nombre de dominio inscrito, es un efecto nacido en virtud de un Contrato por Adhesión celebrado entre el solicitante y NIC Chile. Creando derechos y obligaciones para las partes, que a juicio del demandado son: i) la obligación de NIC de vincular el nombre de dominio de nivel secundario creado al nombre de dominio de nivel primario, merced de los otros componentes como los prefijos <http://www.>; ii) la de ligar a este nombre de dominio ya compuesto en integridad a un IP disponible; y iii) la de amparar la exclusividad de la titularidad del nombre de dominio inscrito dentro de la red durante la vigencia de la inscripción; mientras que las obligaciones del solicitante son i) realizar ciertos pagos de dinero en razón de solicitud e inscripción, conforme a la cuantía, forma y tiempo estipulados; y ii) no padecer de causa abusiva o de mala fe al solicitar y detentar el dominio inscrito a su nombre; y en general, todos los efectos jurídicos personales para una y otro, previstos en el "Reglamento" de NIC Chile.
- Que a juicio del demandado, el derecho del solicitante queda bajo una condición resolutoria ordinaria, puesto que el deber de inexistencia de causa abusiva o de mala fe no es, una "obligación" sino un mero "deber jurídico", imperativos éticos de conducta recogidos en el contrato que no dan lugar a exigir su cumplimiento forzado, sino sólo pedir la reparación civil en caso de contravención.
- Que, el nombre de dominio inscrito, se constituye en *cosa incorporal*, un crédito o derecho personal de exigir a NIC Chile que el nombre de| dominio sea vinculado, conservado y amparado en su ligamen con el IP asignado durante el tiempo convenido en el Contrato-Reglamento (en este sentido, vid. Jijena, *op. cit*., pp. 104-9). Luego, al ser un crédito, es una cosa incorporal, respecto de la cual sí es posible predicar dominio (art. 19 N.º 23 y N.º 24, CPR), aplicándosele el Código Civil, que sólo ampara la titularidad por las acciones de protección y de jactancia.
- Que el nombre de dominio sin inscripción, máxime el nombre de dominio de segundo nivel, es por definición una "cosa intelectual" respecto de la cual no es posible predicar dominio alguno; en cambio, si el nombre de dominio es presentado a inscripción seguida de su obtención ante el órgano competente, se crea un derecho personal que al ser una cosa incorporal, su titular puede invocar propiedad, lo anterior en virtud del Contrato por Adhesión.
- Que desde el punto de vista de la causa eficiente, agrega el demandado, está la creación del nombre de dominio, producción del talento o del ingenio. Respecto a la causa final, el objetivo del demandado es contener en una forma jurídica cierta el nombre de dominio creado por éste, o "cosa intelectual" no protegida por el derecho. La causa ocasional es la de aunar en esta página a todos los diarios de expresión electrónica, tengan o no soporte impreso, que sean de carácter regional y que sean independientes, esto es, que no fueren de propiedad de alguno de los conglomerados periodísticos capitalinos. Por ello, explica el demandado la inclusión el sufijo «online» al momento de construir el nombre.
- Que la defensa alegada por la sociedad Edwards y Compañía, a juicio del demandado, posee errores, equivocaciones, falacias de orden lógico, las que serán estudiadas según su contenido.
- Que no se desconoce que la sociedad contradictora sea titular legítima de una Marca Registrada cierta, "Diarios Regionales de El Mercurio" ella es una denominación específica, sólo ampara a aquellas cosas que pertenecen a la especie "El Mercurio".
- Que un término es genérico si, de acuerdo a la amplitud de su comprensión, somete a otros términos. En cambio, un término será especie de otro genérico si, a pesar de participar en alguna de las ideas comprendidas en el género, el primero posee

en sí mismo otras ideas singulares, exclusivas o “específicas” que lo hacen distinto o diferente. Si dos o más especies tienen un género en común y se hallan a igual distancia con éste, significan que las especies están coordinadas.

- Que, asimismo, el género resulta superior a sus especies, porque aquél posee conceptos que tienen una comprensión breve, y por lo tanto una extensión amplia, y si hay mayor extensión en el género, también mayor será la cantidad de especies que contenga.
- Que la falacia de composición consiste en argumentar los atributos de las partes son atributos del todo, o que lo que resulta cierto para los elementos de una clase, es también cierto para la totalidad de la clase, es decir, se “compone” el todo a partir de sus partes y, por esta razón se confunden las propiedades de las partes con las propiedades del todo.
- Que la demandante comete falacia lógica de composición al concebir que su derecho sobre la marca “Diarios Regionales de El Mercurio”, incluye también su género, “Diarios Regionales”.
- Que la demandante alega que posee la titularidad del nombre de dominio <diariosregionales.cl> es, genérica respecto de <diariosregionalesonline.cl>, que es su especie.
- Que, en opinión del demandado, esta argumentación de la contraria sufre de otra falacia, pretende señalar que lo genérico es “similar” o “semejante” a lo específico, o sea, afirma que las propiedades del todo –el género– son “parecidas” a las propiedades de las partes –la especie–. La afirmación anterior es incorrecta porque señala “similitud” entre uno y otro nombre de dominio, y para que exista similitud según la RAE, debe existir algo «que es parecido o semejante a otro»; porque lo parecido o semejante *sólo se da entre términos que se hallan en coordinación*, y como la coordinación no se da entre el género y su especie (al quedar la segunda subordinada a la primera), aquella no existe; y si no existe coordinación entre términos, es imposible predicar similitud. Se comete, pues, *falacia de división* en este punto al suponer o semejar las propiedades del todo en las propiedades de las partes.
- Que, la falacia lógica denominada generalización indebida, ya que del total de los diarios mencionados sólo algunos son de “propiedad” de El Mercurio, directa o indirectamente, mientras que otros igualmente señalados por la contraparte no son de propiedad de esta empresa periodística, sino de dominio de terceros, los cuales son El Ovallino de Ovalle, El Observador de Quillota, El Andino de Los Andes, El Trabajo de San Felipe, El Rancagüino de Rancagua, La Prensa de Curico, El Centro de Talca, La Discusión de Chillan, La Tribuna de Los Ángeles y La Prensa Austral de Punta Arenas. Estos diarios tienen relaciones contractuales con Agustín Edwards y Cía., no es dueño, ni en todo ni en parte, de los diarios antes descritos.
- Que, otra falacia denominada *argumentum ad populum*: una afirmación referida a la supuesta opinión que de ello tiene la gente en general, porque no se sigue la veracidad de lo argumentado o afirmado sobre la base de lo que dicte la mayoría, pretendiendo acreditar que el concepto “diarios regionales” es una frase que lo hace reconocible en el mercado; no concluye necesariamente que todos los lectores de diarios regionales conozcan que ellos tienen vinculación con El Mercurio.
- Que el demandado, destaca la mención en la audiencia de conciliación sobre su actividad laboral, en donde se sostiene que trabaja en diario “El Rancagüino”, donde sólo declara que “trabajaba en medios de comunicación”.

- Que, la falacia llamada *argumentum ad misericordiam* (la invocación insinuante a sentimientos de piedad para influir en la convicción del sentenciador), a fin de proteger sus intereses “adquiridos a lo largo de años de trabajo y esfuerzo en relación al (sic) desarrollo de su marca y nombre de dominio “Diarios Regionales”.
- Que, este proceso se sigue ante un tribunal cuyas decisiones se fundamentan en la prudencia del juez y “la equidad”, que como se ha entendido por la doctrina y la jurisprudencia no corresponde a los dictados subjetivos sacados de la “bolsa personal del juez”, sino extraídos desde los principios jurídicos rectores, por lo tanto, “equidad” es todo lo que se relaciona con los imperativos de justicia y jamás ha de ser entendida como “clemencia”.
- Que, el Derecho positivo, la doctrina y jurisprudencia nacionales han sostenido que si bien hay una relación entre la legislación de propiedad industrial y las disposiciones sobre nombre de dominio *Web*; no se sigue una necesaria y absoluta analogía, por cuanto la naturaleza jurídica de éste es radicalmente diversa a los objetos de privilegio industrial de la ley N.º 19.039.
- Que, el principio rector en la legislación de propiedad industrial llamado el principio de mérito diferenciador del privilegio se encuentra definido en el artículo 20 letra e), y con mayor claridad, el artículo 19 bis C de la Ley de Propiedad Industrial. No obstante la marca registrada incluya como prefijo una denominación genérica, ella sólo ampara a la marca en su conjunto, es decir, como una especie determinada, pero nunca se extiende al prefijo genérico aisladamente considerado.
- Que, se colige a juicio del demandado que su solicitud de inscripción del nombre de dominio no afecta a los derechos legítimos de la demandante, al existir correcta diferenciación, delimitación o definición de clase entre ambos, ya por ser genérico, ya porque el nombre de dominio no es atingente a la marca comercial invocada, fundamentando lo anterior cita el demandado al profesor Sandoval López.
- Que, si la sociedad Edwards quisiera alegar que su amparo se extiende hacia el mismo género, incurriría necesariamente en una pretensión de privilegio no concedido, con ello estaría necesariamente concluyendo que toda la prensa con soporte electrónico regional, actual o potencialmente, quedaría bajo el resguardo de la marca “Diarios Regionales de El Mercurio”, teniendo un alcance determinado conforme la especie que protege los diarios regionales que pertenecen a ‘El Mercurio’.
- Que, considera que, en modo alguno, la inscripción genérica de un nombre de dominio permite extenderla a sus especies pudiendo significar que, por la vía de los registros genéricos de dominio, empresas preexistentes aleguen que el género cubre todas las especies hasta llegar a lo indivisible, impidiendo la introducción de competidores en el mercado, o compeler a éstos a pactar asociaciones para seguir controlando o procurando la posición dominante en el mercado.
- Que, en lo tocante al fundamento sobre la dilución, que ha de producirse en el consumidor si se reconociere su mejor posición de asignación del nombre de dominio en disputa, agrega el demandado que es de suyo insuficiente e infundado el temor de la posible “confusión o engaño” que pueda generarse al lector.
- Que, a mayor abundamiento, y que esta parte cita el Laudo del señor Juez Árbitro don Oscar Torres Zagal, de 27 de noviembre de 2003 por sitio <byjusdorangeparis.cl>.Bajo este apartado, huelga principiar que el Reglamento NIC Chile determina el *privilegio del primer solicitante* en un *sentido residual* para una eventual controversia, esto es, si se prefiere al primer solicitante *siempre que su requerimiento no sea considerado abusivo o de mala fe*. En términos más ilustrativos, si

el primer solicitante no se halla en las situaciones descritas en el artículo 22 del Reglamento NIC Chile, el dominio queda, en consecuencia, registrado a su nombre.

- Que, no puede ser calificada como *abusiva* o de *mala fe*. Por el contrario, está dirigida para converger a todos los diarios regionales que no pertenezcan a conglomerados capitalinos.
- Que, el demandado para un mayor fundamento, señala que la teoría del abuso del derecho, determina que no es lícito el uso de un derecho cuando éste oblitere la emergencia o expectativa de un interés legítimo de un tercero que adolece de tutela positiva, por cuanto quien ejerce un derecho con total desprecio a las expectativas de otro, lo hace con el fin de aprovechamiento absoluto, lo que en hechos concretos significa una maniobra de enriquecimiento sin límites.
- Que, el demandado finalmente señala en su defensa que tampoco obsta admitir, en conjunto con criterio cronológico que confiere a su persona la calidad de *primer solicitante*, se le asigne el nombre de dominio www.diariosregionalesonline.cl, quedando inscrito definitivamente en el Registro de Nombres del Dominio <.cl>, merced el principio de *privilegio del primer solicitante* (también conocido como *first come first served*, que no es más que el estereotipo del adagio «*prior tempore potior in ius*»).

I.4.4.- Resolución Por resolución de fecha 30 de Abril y que rola a fs. 67 de autos, se proveyó el escrito de la parte demandada, teniéndose por contestada la demanda. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 68 y a fs. 69 de autos.

I.5.- Prueba

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolución dictada con fecha 30 de Abril de 2008, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “diariosregionalesonline.cl”.- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según consta en los certificados de la empresa de correos que rolan a fs. 68 y a fs. 69 de autos.

I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante. La parte demandante acompañó con citación, en su escrito de demanda, los siguientes documentos probatorios no objetados por la contraria: **Uno.-** Certificado de registro de la marca "Diarios Regionales de El Mercurio" emitido por el Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción Departamento de Propiedad Industrial bajo el N° 714.640, producto, de la clase 16; **Dos.-** Certificado de registro de la marca "Diarios Regionales de El Mercurio" emitido por el Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción Departamento de Propiedad Industrial bajo el N° 714.642, distingue servicios en la clase 38; **Tres**.- Papelería en blanco de medios regionales; **Cuatro.-** Página impresa con el logo “diarios regionales”, en donde aparece además un listado de 20 diarios y 2 semanarios; **Cinco.-** Diecinueve impresiones de los diversos diarios regionales; **Seis.-** Agenda de tarifas de Diarios Regionales de Noviembre 2001, en donde se encuentran nombrados los diarios regionales.

I.5.3.- <u>Prueba documental:</u> Parte demandada.- La parte demandada acompañó, con citación, en su escrito de contestación de demanda y en su escrito a fojas 70 de autos, los siguientes documentos probatorios no objetados por la contraria: **Uno.-** Un impresión de la página www.Google.cl, donde se aprecian los resultados de la búsqueda "diarios regionales". **Dos.-** CD-ROM que contiene formato de la página web, contenido que se imprimió y se agregó a estos autos.

I.6.- <u>Observaciones a la prueba</u>: Las partes no formularon observaciones a la prueba.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia</u>.

Por resolución de fecha 1º de Julio de 2008 y atendido el hecho que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 76 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 77 y a fs. 78 de autos.

II.- PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio "diariosregionalesonline.cl".

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, AGUSTIN EDWARDS E y COMPAÑÍA, representada por Alessandri & Compañía Ltda. (AGUSTIN EDWARDS E Y COMPAÑÍA), RUT: 78.733.740-6 ha tenido el carácter de parte demandante y JUAN EDUARDO MALDONADO SOLAR, RUT: 6.135.139 - 6, ha tenido el carácter de parte demandada. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, que: **1º** Que, la demandante de autos destaca los diarios regionales que son de propiedad de su representada "La estrella de arica", "La estrella de Iquique", "El Mercurio de Antofagasta", "El Mercurio De Calama", "La Estrella Del Norte", "La Estrella Del Loa", "La Prensa De Tocopilla", "Atacama De Copiapó", "El Ovallino De Ovalle", "El Mercurio De Valparaíso", "La Estrella De Valparaíso", "El Líder De San Antonio", "El Observador De Quillota", "El Andino De Los Andes", "El Trabajo De San Felipe", "El Rancagüino De Rancagua", "La Prensa De Curico", "El Centro De Talca", "La Discusión De Chillan", "La Tribuna De Los Ángeles", "El Diario Austral De Temuco", "El Diario Austral De Valdivia", "El Diario Austral De Osorno", "El Llanquihue De Puerto Montt" y "La Prensa Austral De Punta Arenas"; **2°** Que, por es sólo hecho de agregarle la expresión online no basta para crear un dominio novedoso y únicamente pareciera tener por objeto perturbar o afectar los negocios de la competencia; **3°** Que, hace presente el

demandante de autos que al tener la asignación de dominio diariosregionales.cl y por ende el nombre de dominio diarioregionalesonline.cl solamente inducirá a los consumidores a errores en relación a la procedencia de los servicios y productos que pretenden ofrecerse en esta página, puesto que pensarán que se trata de aquellos de propiedad de Agustín Edwards E. y Compañía y no de terceros; **4°** Que, dentro de las causales de revocación de un nombre de dominio se encuentra el artículo 22 letra a) de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, que se indica que se considerará abusiva su inscripción, que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; **5°** Que, de acuerdo con lo anterior en la página diariosregionalesonline.cl, los clientes pretenden encontrar los productos y servicios conocidos con esta marca, pero no una página a nombre de un tercero diferente; **6°** Que, en el derecho comparado, como también a la jurisprudencia relativa a nombres de dominio, a juicio del actor, se ha considerado que existe una estrecha relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, ya que ambos, además de compartir muchas características, pretenden tener un rol de identificadores de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet; **7°** Que, según el actor, al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio; **8°** Que, fundamentando lo anterior, el actor cita la Política Uniforme De Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la corporación de nombres y números asignados a internet (Internet Corporation for Names and Numbers "ICANN"), en donde, se reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión y en su título preliminar se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos; **9°** Que, el actor cita los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y, por consiguiente, si se asignara el nombre de dominio al señor Maldonado, a juicio del actor, se estaría produciendo una dilución de la marca "Diarios Regionales", lo cual podría causar confusiones entre los consumidores; **10°** Que finalmente, el actor señala que de acuerdo a los registros marcarios mencionados así como a la fama y prestigio nacional que se logró por su parte a través de la marca “diarios regionales”, ésta tendría un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa.

CUARTO: Que la parte demandada ha señalado como sus argumentos esenciales para ser titular del nombre de dominio en disputa, los siguientes: **1°** Que el demandado se refiere a los diversos autores se encuentran contestes que el nombre de dominio es una denominación alfanumérica asociada a una dirección numérica IP (*Internet Protocol*) que, a su vez, es un guarismo identificador de un ordenador unido a la Internet; **2°** Que la función del nombre de dominio es la de facilitar a los usuarios la localización de un ordenador en la red asociándolo a un signo alfanumérico de cómoda recordación; **3°** Que el demandado cita a NIC Chile en cuanto ha definido al nombre de dominio como “un identificador usado para designar un computador en la red o a un conjunto de computadores en la red”; **4°** Que en concordancia con lo anterior, el nombre de dominio es un término compuesto o complejo, por cuanto está construido

por dos o más conceptos, a saber: un *hiper texto de transferencia de protocolo* (“http://”), la *identificación de la red global* (“www”), el nombre de dominio de segundo nivel o de nivel secundario (en el caso *sub lite* es el término “diariosregionalesonline”) y el *nombre de* dominio de nivel superior o primario, sea temático, regional o geográfico (“.com”, “.edu”, “.net”, “.uk”, “.fr”, “.cl”, etc.); **5°** Que el nombre de dominio inscrito, se constituye en *cosa incorporal*, un crédito o derecho personal de exigir a NIC Chile que el nombre de dominio sea vinculado, conservado y amparado en su ligamen con el IP asignado durante el tiempo convenido en el Contrato-Reglamento (en este sentido, vid. Jijena, *op. cit*., pp. 104-9). Luego, al ser un crédito, es una cosa incorporal, respecto de la cual sí es posible predicar dominio (art. 19 N.º 23 y N.º 24, CPR), aplicándosele el Código Civil, que sólo ampara la titularidad por las acciones de protección y de jactancia; **6°** Que la causa ocasional es la de aunar en esta página a todos los diarios de expresión electrónica, tengan o no soporte impreso, que sean de carácter regional y que sean independientes, esto es, que no fueren de propiedad de alguno de los conglomerados periodísticos capitalinos. Por ello, explica el demandado se incluyó el sufijo «online» al momento de construir el nombre; **7°** Que la defensa alegada por la sociedad Edwards y Compañía, a juicio del demandado, posee errores, equivocaciones, falacias de orden lógico, las que serán estudiadas según su contenido; **8°** Que no se desconoce que la sociedad contradictora sea titular legítima de una Marca Registrada cierta, “Diarios Regionales de El Mercurio” ella es una denominación específica, sólo ampara a aquellas cosas que pertenecen a la especie “El Mercurio”; **9°** Que un término es genérico si, de acuerdo a la amplitud de su comprensión, somete a otros términos. En cambio, un término será especie de otro genérico si, a pesar de participar en alguna de las ideas comprendidas en el género, el primero posee en sí mismo otras ideas singulares, exclusivas o “específicas” que lo hacen distinto o diferente. Si dos o más especies tienen un género en común y se hallan a igual distancia con éste, significan que las especies están coordinadas; **10°** Que, asimismo, el género resulta superior a sus especies, porque aquél posee conceptos que tienen una comprensión breve, y por lo tanto una extensión amplia, y si hay mayor extensión en el género, también mayor será la cantidad de especies que contenga; **11°** Que la falacia de composición, consiste en argumentar los atributos de las partes son atributos del todo, o que lo que resulta cierto para los elementos de una clase, es también cierto para la totalidad de la clase, es decir, se “compone” el todo a partir de sus partes y, por esta razón se confunden las propiedades de las partes con las propiedades del todo; **12°** Que la demandante comete falacia lógica de composición al concebir que su derecho sobre la marca “Diarios Regionales de El Mercurio”, incluye también su género, “Diarios Regionales”; **13°** Que la demandante alega que posee la titularidad del nombre de dominio <diariosregionales.cl> es, genérica respecto de <diariosregionalesonline.cl>, que es su especie; **14°** Que en opinión del demandado, esta argumentación de la contraria sufre de otra falacia, pretende señalar que lo genérico es “similar” o “semejante” a lo específico, o sea, afirma que las propiedades del todo – el género - son “parecidas” a las propiedades de las partes –la especie –. La afirmación anterior es incorrecta porque señala “similitud” entre uno y otro nombre de dominio, y para que exista similitud según la RAE, debe existir algo «que es parecido o semejante a otro»; porque lo parecido o semejante *sólo se da entre términos que se hallan en coordinación*, y como la coordinación no se da entre el género y su especie (al quedar la segunda subordinada a la primera), aquella no existe; y si no existe coordinación entre términos, es imposible predicar similitud. Se comete, pues, *falacia de división* en este punto al suponer o

semejar las propiedades del todo en las propiedades de las partes; **15°** Que la falacia lógica denominada generalización indebida, ya que del total de los diarios mencionados sólo algunos son de “propiedad” de El Mercurio, directa o indirectamente, mientras que otros igualmente señalados por la contraparte no son de propiedad de esta empresa periodística, sino de dominio de terceros, los cuales son El Ovallino de Ovalle, El Observador de Quillota, El Andino de Los Andes, El Trabajo de San Felipe, El Rancagüino de Rancagua, La Prensa de Curico, El Centro de Talca, La Discusión de Chillan, La Tribuna de Los Ángeles y La Prensa Austral de Punta Arenas. Estos diarios tienen relaciones contractuales con Agustín Edwards y Cía., no es dueño, ni en todo ni en parte, de los diarios antes descritos; **16°** Que otra falacia denominada *argumentum ad populum*: una afirmación referida a la supuesta opinión que de ello tiene la gente en general, porque no se sigue la veracidad de lo argumentado o afirmado sobre la base de lo que dicte la mayoría, pretendiendo acreditar que el concepto “diarios regionales” es una frase que lo hace reconocible en el mercado; no concluye necesariamente que todos los lectores de diarios regionales conozcan que ellos tienen vinculación con El Mercurio; **17°** Que el demandado, destaca la mención en la audiencia de conciliación sobre su actividad laboral, en donde se sostiene que trabaja en diario “El Rancagüino”, donde sólo declara que “trabajaba en medios de comunicación”; **18°** Que la falacia llamada *argumentum ad misericordiam* (la invocación insinuante a sentimientos de piedad para influir en la convicción del sentenciador), a fin de proteger sus intereses “adquiridos a lo largo de años de trabajo y esfuerzo en relación al (sic) desarrollo de su marca y nombre de dominio “Diarios Regionales”; **19°** Que este proceso se sigue ante un tribunal cuyas decisiones se fundamentan en la prudencia del juez y “la equidad”, que como se ha entendido por la doctrina y la jurisprudencia no corresponde a los dictados subjetivos sacados de la “bolsa personal del juez”, sino extraídos desde los principios jurídicos rectores, por lo tanto, “equidad” es todo lo que se relaciona con los imperativos de justicia y jamás ha de ser entendida como “clemencia”; **20°** Que el Derecho positivo, la doctrina y jurisprudencia nacionales han sostenido que si bien hay una relación entre la legislación de propiedad industrial y las disposiciones sobre nombre de dominio *Web*; no se sigue una necesaria y absoluta analogía, por cuanto la naturaleza jurídica de éste es radicalmente diversa a los objetos de privilegio industrial de la ley N.º 19.039; **21°** Que, el principio rector en la legislación de propiedad industrial llamado el principio de mérito diferenciador del privilegio se encuentra definido en el artículo 20 letra e), y con mayor claridad, el artículo 19 bis C de la Ley de Propiedad Industrial. No obstante la marca registrada incluya como prefijo una denominación genérica, ella sólo ampara a la marca en su conjunto, es decir, como una especie determinada, pero nunca se extiende al prefijo genérico aisladamente considerado; **22°** Que se colige a juicio del demandado que su solicitud de inscripción del nombre de dominio no afecta a los derechos legítimos de la demandante, al existir correcta diferenciación, delimitación o definición de clase entre ambos, ya por ser genérico, ya porque el nombre de dominio no es atingente a la marca comercial invocada, fundamentando lo anterior cita el demandado al profesor Sandoval López; **24°** Que si la sociedad Edwards quisiera alegar que su amparo se extiende hacia el mismo género, incurriría necesariamente en una pretensión de privilegio no concedido, con ello estaría necesariamente concluyendo que toda la prensa con soporte electrónico regional, actual o potencialmente, quedaría bajo el resguardo de la marca “Diarios Regionales de El Mercurio”, teniendo un alcance determinado conforme la especie que protege los diarios regionales que pertenecen a ‘El Mercurio’; **25°** Que considera que, en modo

alguno, la inscripción genérica de un nombre de dominio permite extenderla a sus especies pudiendo significar que, por la vía de los registros genéricos de dominio, empresas preexistentes aleguen que el género cubre todas las especies hasta llegar a lo indivisible, impidiendo la introducción de competidores en el mercado, o compeler a éstos a pactar asociaciones para seguir controlando o procurando la posición dominante en el mercado; **26°** Que en lo tocante al fundamento sobre la dilución, que ha de producirse en el consumidor si se reconociere su mejor posición de asignación del nombre de dominio en disputa, agrega el demandado que es de suyo insuficiente e infundado el temor de la posible "confusión o engaño" que pueda generarse al lector; **27°** Que, a mayor abundamiento, y que dicha parte cita el Laudo del señor Juez Árbitro don Oscar Torres Zagal, de 27 de noviembre de 2003 por sitio <byjusdorangeparis.cl>.Bajo este apartado, huelga principiar que el Reglamento NIC Chile determina el *privilegio del primer solicitante* en un *sentido residual* para una eventual controversia, esto es, si se prefiere al primer solicitante *siempre que su requerimiento no sea considerado abusivo o de mala fe*. En términos más ilustrativos, si el primer solicitante no se halla en las situaciones descritas en el artículo 22 del Reglamento NIC Chile, el dominio queda, en consecuencia, registrado a su nombre; **28°** Que no puede ser calificada como *abusiva* o de *mala fe*. Por el contrario, está dirigida para converger a todos los diarios regionales que no pertenezcan a conglomerados capitalinos; **29°** Que el demandado para un mayor fundamento, señala que la teoría del abuso del derecho, determina que no es lícito el uso de un derecho cuando éste oblitere la emergencia o expectativa de un interés legítimo de un tercero que adolece de tutela positiva, por cuanto quien ejerce un derecho con total desprecio a las expectativas de otro, lo hace con el fin de aprovechamiento absoluto, lo que en hechos concretos significa una maniobra de enriquecimiento sin límites; **30°** Que el demandado finalmente señala en su defensa que tampoco obsta admitir, en conjunto con criterio cronológico que confiere a su persona la calidad de *primer solicitante*, se le asigne el nombre de dominio www.diariosregionalesonline.cl, quedando inscrito definitivamente en el Registro de Nombres del Dominio <.cl>, merced el principio de *privilegio del primer solicitante* (también conocido como *first come first served*, que no es más que el estereotipo del adagio «*prior tempore potior in ius*»).

QUINTO: Que la parte demandante ha acompañado documentos probatorios en estos autos, <u>no objetados por la contraria</u>, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados acreditan a juicio de este sentenciador, que el demandante es titular de dos marcas que contienen la expresión "DIARIOS REGIONALES", pero en los que los vocablos identificatorios están contenidos sin duda en la expresión "El Mercurio" incluida en éstas.

SEXTO: Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, <u>no objetados por la contraria</u>, según se detalla en el punto I.5.3 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador, que: (i) el demandado ha sido el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, (ii) que el demandante tiene un legítimo interés en aunar en esta página a todos los diarios de expresión electrónica, tengan o no soporte impreso, que sean de carácter regional y que sean independientes, esto es, que no fueren de propiedad de alguno de los conglomerados periodísticos capitalinos.

SEPTIMO: Que por otra parte, la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que: "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.". Que a la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa por parte del demandado, no contraviene las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por el actor.

OCTAVO: Que atendida la prueba rendida en autos y lo expuesto precedentemente, este Sentenciador puede concluir que el actor, aún cuando es titular de registros marcarios que presentan cierta proximidad con el nombre de dominio cuya asignación es materia de autos, esto es, diariosregionalesonline.cl, no puede considerarse que dichos registros constituyan por sí solos un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, habida consideración que presentan una protección como conjunto que incluye los vocablos EL MERCURIO y no el vocablo ONLINE contenido en el nombre de dominio en disputa.

NOVENO: Que atendido lo expuesto precedentemente, y en especial, el hecho que: (i) la parte demandada es el primer solicitante, quien pretende utilizar el nombre de dominio "diariosregionales.cl" para actividades legítimas; y (ii) que ninguna de las partes ha acreditado en este juicio un mejor derecho que su contraparte, este Sentenciador llega a la conclusión que en el caso que nos ocupa, debe asignarse el nombre de dominio en disputa a la parte demandada, por aplicación del principio del "First Come, First Served".

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio "diariosregionalesonline.cl" a **JUAN EDUARDO MALDONADO SOLAR (JUAN EDUARDO MALDONADO SOLAR)** RUT: 6.135.139 - 6;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandante en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula nacional de identidad Nº8.924.471-4 y doña María José Arancibia Obrador, cédula nacional de identidad Nº15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal María José Arancibia Obrador