MAT: Asignación de nombre de dominio **“financiera.cl”**

Santiago, dos de diciembre de 2.005.

**VISTOS:**

1.- Que por oficio Nº OF03615 de fecha 05 de Abril de 2.004, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **“financiera.cl”,** entre don Luitzen Aant Beiboer y Editorial Gestión Limitada;

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”, en adelante el “Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de “Árbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 15 de Abril de 2.004, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 27 de Abril de 2.004 a las 16:00 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 27 de Abril de 2.004, con la asistencia de la parte de Luitzen Aant Beiboer, representada por el abogado don Francisco de la Cerda Santa María, quien acreditó poder suficiente, sin perjuicio de la designación de otro apoderado para actuar con la misma representación; y con la

asistencia de la parte de Editorial Gestión Limitada, representada por la estudiante habilitada de derecho doña María Angélica Aguilar Larraín, quien acreditó poder suficiente, sin perjuicio de la designación de otros apoderados para actuar con la misma representación.

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Editorial Gestión Limitada, hizo valer ante este Tribunal Arbitral los argumentos que fundan su solicitud de registro del nombre de dominio financiera.cl, fundado esencialmente en la importancia e identificación que tiene sobre la denominación "financiera", para lo cual sostuvo y demostró lo siguiente: a) Que don Víctor Manuel Ojeda Méndez es el dueño de Editorial Gestión Limitada, creador y dueño de las marcas comerciales “Mercado Financiero”, “Ámbito Financiero”, “Estrategia Financiera”, y “El Pulso de las Finanzas”, y es propietario de los nombres de dominio “mercadofinanciero.cl”, “estrategiafinanciera.cl” y “ambitofinanciero.cl”, encontrándose estos dos últimos inscritos a nombre de la solicitante de autos. Que sería imposible una coexistencia entre los nombre de dominio citados con el que se encuentra en conflicto en este arbitraje, por ser en extremos similares, pudiendo producirse lógicamente en el público consumidor confusión, quienes al enfrentarse al dominio en disputa pensarán que éste es el general y los demás dominios actualmente registrados corresponden a la especie, por medio de los cuales se provee información más específica y que dan acceso a las demás direcciones que conforman la familia de nombres de dominio de la segunda solicitante; b) Que, si bien cuando existe un conflicto entre dos solicitantes sobre un nombre de dominio, se debe privilegiar a aquél que lo solicitó con anterioridad, de acuerdo al principio de “first come, first served”, éste cede ante aquel solicitante que sin ser el primero en requerir la inscripción del nombre de dominio en disputa, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre el mismo. Lo anterior queda demostrado en el caso del segundo solicitante, basando su mejor

derecho en la titularidad de una serie de registros marcarios y nombres de dominio que se basan en la palabra FINANCIERA para distinguir una amplia gama de productos y servicios. Se citan los siguientes registros actualmente vigentes en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía: Denominación: MERCADO FINANCIERO, Registro Nº555.392, clase 16; Denominación: MERCADO FINANCIERO, Registro Nº638.976, clase 16; Denominación: AMBITO FINANCIERO, Registro Nº638.982, clase 16; Denominación: EL PULSO DE LAS FINANZAS, Registro Nº595.114, clase 16; Denominación: ESTRATEGIA FINANCIERA, Registro Nº453.152, clase 16; c) Que asimismo, es la titular de una serie de nombres de dominio muy similares a sus marcas. Se citan a modo de ejemplo: ambitofinanciero.cl, mercadofinanciero.cl, estrategiafinanciera.cl, titularidad que haría improcedente la pretensión del primer solicitante de adjudicarse el nombre de dominio en disputa, ya que se estaría infringiendo las marcas y nombres de dominio del segundo solicitante; d) Que una realidad como la Internet so pretexto de deficiencias de concepción y regulación no puede quebrar o negar principios esenciales del actuar económico, como es el caso de la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad. En este sentido, sería inapropiado aplicar simplistamente el principio “first come, first served”, que en muchos casos involucra una profunda injusticia y da una mala señal a los actores económicos; e) Que, en el caso que se otorgara el dominio al primer solicitante se producirá error o confusión en usuarios de Internet, los que al usar un buscador para encontrar las páginas arriba citadas, se producirá un desvío que los llevará a la página “financiera.cl”, viéndose de esta forma el primer solicitante beneficiado por la fama y notoriedad de las marcas y nombres de dominio del segundo solicitante; f) Que, sin perjuicio de que las marcas y los nombres de dominio son cosas

distintas, el uso de un dominio puede entrar en conflicto con una marca registrada, como en este caso se produciría de otorgársele el dominio en disputa al primer solicitante. En este sentido, debe tenerse presente el delicado tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria muy similar a las marcas del segundo solicitante, que identifique servicios o productos que no correspondan a éste, se generará un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos e imagen respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional; g) Que en definitiva todo lo anterior se traduciría en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por lo tanto la máxima protección jurídica; h) Que el segundo solicitante ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a sus marcas, prueba de ello son sus registros marcarios y nombres de dominio que ofrecen sus productos y servicios, por lo que de otorgarse el dominio de autos al primer solicitante, se avalaría un aprovechamiento injusto e ilegal de éste del prestigio y fama que actualmente gozan el segundo solicitante y sus empresas en el mercado.

6.- La parte de don Luitzen Aant Beiboer no hizo valer sus pretensiones por lo que, por resolución de fecha 19 de Mayo de 2.004, se declaró su rebeldía respecto de éstas, confiriéndose traslado para contestar o rebatir las pretensiones o aseveraciones efectuadas en autos.

7.- Haciendo uso del traslado conferido, la parte de don Luitzen Aant Beiboer contestó la oposición formulada por el segundo solicitante, sosteniendo y demostrando lo siguiente: a) Que el primer solicitante tiene actualmente registrado a su nombre el dominio "financieras.cl", esto es, el mismo que se disputa en estos autos arbitrales pero en plural, y tuvo registrado a nombre de su empresa "Financial Software S.A." el dominio "financiera.cl"; b) Que de lo expuesto fluye que el primer

solicitante se dedica y se ha dedicado profesionalmente a asuntos del ámbito financiero, constituyéndose en su eje profesional, por lo que ha registrado el dominio materia de autos para desarrollar servicios atingentes a su actividad, el que no es incompatible con los que señala el oponente; c) Que el dominio objeto de autos tiene el carácter de genérico, por lo que mal podría una empresa en particular ver perjudicado su derecho, y de ninguna manera busca aprovecharse de la fama o buen nombre ajeno; d) Que los argumentos del segundo solicitante no demuestran tener un mejor derecho, y en caso de ser acogidos afectarían la creatividad intelectual de don Luitzen Aant Beiboer, y el principio conocido y vigente en estas materias de “first come, first served”; e) Que en cuanto al derecho se citan los artículos 19 N° 25 de la Constitución Política, y los artículos 3 y siguientes del Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de Nic Chile.

8.- Por resolución de fecha 03 de Junio de 2.004, se tuvo por evacuado el traslado respecto de la oposición presentada por el segundo solicitante. Por resolución de fecha 21 de Marzo de 2005 se decretó como medida para mejor resolver el que las partes acreditasen el uso efectivo de la expresión “financiera” o su similar, fijándose un plazo de cinco días para acreditar lo señalado.

9.- Que con el objeto de acreditar la circunstancia expuesta en el número anterior, Editorial Gestión Ltda. solicitó a este Tribunal Arbitral tener presente documentos que dan cuenta de las marcas comerciales y nombres de dominio de su titularidad, indicados en su escrito de oposición. Que además, acompaña antecedentes sobre la titularidad de los siguientes nombres de dominio: gestionfinanciera.cl, exitofinanciero.cl, serviciofinanciero.cl y serviciosfinancieros.cl. Que, se reitera la argumentación de tener un mejor derecho al nombre de dominio de autos, basado en la propiedad de una serie de marcas y nombres de dominios que están compuestos o contienen la palabra

financiera o sus derivados, por lo que el público consumidor tiende a relacionar la palabra FINANCIERA con las marcas, productos y servicios del segundo solicitante, y otras argumentaciones ya expuestas.

**CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:**

10.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para éste Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio “financiera.cl”, basado en argumentos de hecho, toda vez que ninguno de los solicitantes ha acreditado tener un derecho preferente sobre idéntica denominación fundado en alguna forma de protección jurídica, esto es, nombre comercial, marca comercial o de fábrica;

11.- Que atendido lo expuesto en el numeral anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados, también permiten a este Árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento.

12.- Que resulta ser un hecho no controvertido ni discutido en la presente causa el que, si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de “first come, first served”, el mismo no resulta ser una regla absoluta, siendo aplicable a los casos en que las partes en conflicto han acreditado intereses similares sobre la expresión en disputa, dándose entre las partes una cierta equiparidad o igualdad jurídica respecto de la expresión que constituye el nombre de dominio solicitado.

13.- Que atendido lo expuesto, resultaba de meridiana importancia para éste Juez Árbitro la circunstancia del eventual reconocimiento público de cada una de las partes en conflicto, a través de la expresión que se disputa en autos, es decir la identificación de las partes mediante la utilización de la expresión “Financiera” o sus similares. Esto, por ser la expresión objeto del presente arbitraje una palabra genérica, cuyo significado dice relación con lo perteneciente a la Hacienda pública, a las

cuestiones bancarias y bursátiles o a los grandes negocios mercantiles;

14.- Que, en consecuencia, ninguna de las partes en conflicto podría pretender ser la creadora de la expresión materia de este arbitraje, y considerarse amparada por las normas que protegen las creaciones intelectuales, por resultar esta circunstancia imposible, debiendo a juicio de éste Árbitro abocarse a acreditar el hecho señalado en el número anterior.

15.- Que en este sentido, se acompañó por parte del segundo solicitante prueba que acredita la titularidad de diversas y numerosas marcas comerciales y nombres de dominio que contienen de manera íntegra la expresión materia de autos y similares, lo que resulta indicativo de un uso de la expresión “Financiera”, y de una cierta identificación con ésta, circunstancias que no se observan con la misma solidez y consistencia respecto del primer solicitante, situación que resulta en definitiva merecedora de protección;

16.- Que sin otro tipo de razones que las ya expuestas, en caso de tener que preferir una solicitud por sobre otra, este Árbitro se inclina a preferir o privilegiar aquellas que efectivamente están en uso en el comercio, o al menos así se ha acreditado, y que gozan de cierta protección legal a través de privilegios industriales (marca comercial), nombres de dominio, nombre comercial o razón social, por un asunto de certeza jurídica;

17.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por la segunda solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción de que a esta última corresponde el mejor derecho sobre el nombre de

dominio “financiera.cl”;

18.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 6º que *“Por el hecho de solicitar la inscripción, … de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante … acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.”*. Que asimismo, el Art. 14 del Reglamento dispone expresamente que *“Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.”*.

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl y los artículos 836 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

**RESUELVO:**

1.- Asignar el nombre de dominio “financiera.cl” a la parte de Editorial Gestión Limitada. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante, don Luitzen Aant Beiboer.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento

Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Alejandro Muñoz Danesi Carmen Gloria García Maragaño

C.I. Nº 12. 659.135-7 C.I. Nº 11.708.049-8

1

2

3

4