En Santiago de Chile a 2 de septiembre de 2011.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO14170 de fecha 1 de junio de 2011 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "insertos.cl", designación que acepté con fecha 2 de junio de 2011, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Cristián Francisco Bustos Salas, Rut 10.403.262-1, con domicilio en esta ciudad, Marchant Pereira 1085 depto. 706 de la comuna de Providencia, correo electrónico cbustos@better.cl; 2) Agustín Edwards E y Compañía, Rut.78.733.740-6, representado por Alessandri & Cía. Ltda. y en autos por el abogado don Sebastián Molina Necul, con domicilio en esta ciudad, El Regidor 66 piso 10 de la comuna de Las Condes, correo electrónico smolina@alessandri.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "insertos.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 14 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia

arbitral con la inasistencia de don Cristián Francisco Bustos Salas, a quien le fue notificada el acta de comparendo, según consta a fojas 15 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Cristián Francisco Bustos Salas.

Don Cristián Francisco Bustos Salas no presentó escrito de planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de Agustín Edwards E y Compañía representado por Alessandri & Cía. Ltda.

Consta a fojas 27 y siguientes que don Sebastián Molina Necul en representación de Agustín Edwards E y Compañía presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que el nombre de dominio solicitado constituye la expresión por el cual uno de los productos de su representada es distinguido en el comercio, encontrándose además, registrada como marca comercial ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Agrega que parte del giro principal de su representada es la creación, producción y comercialización de medios de comunicación, y una parte relevante de su giro se encuentra relacionada con la difusión de avisos económicos distinguidos a través de la marca comercial "insertos", publicados en diversos medios de comunicación, que incluyen tanto objetos impresos como digitales, periódicos de distribución nacional como El Mercurio, La Segunda, Las Últimas Noticias, y de distribución local, como la Estrella de Arica y El Líder de San Antonio, tanto es en sus versiones impresas como digitales, y al portal de noticias EMOL. Complementando lo anterior, señalada que su representada es actualmente titular de la marca comercial "INSERTOS", cuyo primer registro data del año 1982, cuando fue concedida por primera vez, bajo el número 262.127, y que desde entonces ha sido renovada periódicamente, estando actualmente vigente, para distinguir productos de la clase 16. De esta manera,

entre su representada y la marca comercial "insertos" existe una larga y extendida trayectoria que ha generado una íntima conexión entre dicha expresión, y los productos y servicios distinguidos a través de ella. Además, observar, que el nombre de dominio solicitado en autos, reproduce en términos absolutamente la marca comercial de propiedad de su representada. Agrega que al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe necesariamente considerar la titularidad de los registros marcarios que existen, respecto a un signo distintivo que es idéntico al dominio solicitado. Cita la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN), que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. Tales criterios, han sido recogidos por los artículo 20, 21, y 22 del Reglamento NIC Chile y, por consiguiente, si se asignase el nombre de dominio al primer solicitante, ello se encontraría en grave contravención a lo prescrito en dicho reglamento. Además, señala que la expresión contenida en el nombre de dominio de autos, presenta similitudes sustanciales, tanto respecto de las marcas de propiedad de su representada, como de los nombres de dominio registrados Concluye entonces que los usuarios de Internet que conocen e identifican a una determinada organización, empresa, o persona, mediante una marca comercial determinada; poseen la legítima expectativa de hallar en Internet a dicha organización, persona, o empresa. La importancia de lo anterior aumenta, si se considera la relevancia que posee el poder asegurar a los consumidores de dichos servicios, el acceso más directo y expedito a dichas informaciones. De esta manera, no asignar el nombre de dominio de autos a su representada, entorpecería gravemente las posibilidades del público consumidor de acceder a la información que entrega su representada en Internet, pudiendo en este sentido, ser víctimas de toda clase de errores, confusiones y engaño. De esta manera, sin dicho nombre de dominio, el servicio público prestado por su representada, perdería parte de su capacidad para distinguirse en Internet, y tanto las posibilidades de desarrollar actividades, como su obligación de entregar medios directos y eficientes de comunicación con sus clientes, se verían seriamente afectados. Por otra

parte señala que la primera solicitud de autos vulnera derechos válidamente adquiridos por su mandante, los que incluyen su derecho al nombre y a la identidad; derechos marcarios, y de propiedad legalmente adquiridos; derecho al libre y leal ejercicio de su actividad como servicio que cumple una necesidad de carácter público; derecho a ser identificado correctamente en Internet, así como a los servicios y a la información que provee; derechos a mantener y ser encontrado por sus asociados y público general, entre otros. Además señala que el criterio "first come, first served", no puede ni debe ser aplicado al caso de autos, por cuanto cede al hecho que la solicitud del primer solicitante infringió abiertamente lo prescrito por el artículo 14 del reglamento de NIC Chile. Finalmente para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Impresiones de base de datos digital del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta la existencia de las marcas comerciales INSERTOS e INSERTOS DE EMPRESA EL MERCURIO; Impresión de página de Internet "ELMERCURIO.COM", donde consta el uso de la marca comercial "INSERTOS".

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Cristián Francisco Bustos Salas.

Don Cristián Francisco Bustos Salas no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por Agustín Edwards E y Compañía como tampoco objetó los documentos acompañados.

1.6.2 Respuesta de Agustín Edwards E y Compañía representado por Alessandri & Cía. Ltda.

Agustín Edwards E y Compañía representado por Alessandri & Cía. Ltda. no evacuó respuesta atendido que don Cristián Francisco Bustos Salas no realizó planteamientos de mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 30 de autos, con fecha 18 de agosto de 2011 no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Cristián Francisco Bustos Salas, con fecha 9 de enero de 2011 solicitó el nombre de dominio "insertos.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Agustín Edwards E y Compañía representado por Alessandri & Cía. Ltda. lo solicitó con fecha 18 de enero de 2011.-

II.2 Que don Cristián Francisco Bustos Salas no fundamentó su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos de Agustín Edwards E y Compañía.

II.3 Que Agustín Edwards E y Compañía representado por Alessandri & Cía. Ltda. fundamentó su mejor derecho en que el nombre de dominio constituye la expresión por el cual uno de los productos de su representada es distinguido en el comercio, encontrándose además, registrada como marca comercial. Agrega que parte de su giro se encuentra relacionada con la difusión de avisos económicos distinguidos a través de la marca comercial "insertos", publicados en diversos medios de comunicación, que incluyen tanto objetos impresos como digitales, periódicos de distribución nacional como El Mercurio, La Segunda, Las Últimas Noticias, y de distribución local, como la Estrella de Arica y El Líder de San Antonio, y al portal de noticias EMOL. Además, fundamenta que es actualmente titular de la marca comercial "INSERTOS", cuyo primer registro data del año 1982. Agrega que existe una larga y extendida trayectoria que ha generado una íntima conexión entre la expresión "insertos" y los productos y servicios distinguidos por su

representada. A mayor abundamiento señala que el nombre de dominio reproduce en términos absolutos la marca comercial de propiedad de su representada. Cita la denominada Política uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN), que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. Además señala que tales criterios han sido recogidos por los artículo 20, 21, y 22 del Reglamento NIC Chile. Agrega que de no asignar el nombre de dominio de autos a su representada entorpecería gravemente las posibilidades del público consumidor de acceder a la información que entrega su representada en Internet. Por otra parte señala que la primera solicitud de autos vulnera derechos válidamente adquiridos por su mandante y que no es posible aplicar el criterio "first come, first served.

II.4 Que debe considerarse que se encuentra acreditado en autos, fojas 18, 19 y 20, documentación que no fue objetada por el primer solicitante, que Agustín Edwards E y Compañía es titular de las marcas registradas "Insertos" e "Insertos de Empresa El Mercurio". Que la marca comercial "insertos" es idéntica al nombre de dominio en disputa, "insertos.cl".

II.5 Además de lo anterior debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, se trata de una marca notoria y famosa. En efecto, la marca es conocida, promocionada y utilizada, por lo que su uso por parte de un tercero produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen.

II.6 De lo anterior se concluye que el nombre de dominio en disputa "insertos.cl" identifica claramente uno de los productos y servicios que ofrece la empresa Agustín Edwards E y Compañía, específicamente la difusión de avisos económicos a través de "Insertos".

II.7 Finalmente, debe considerarse que don Cristián Francisco Bustos Salas no acreditó tener un legítimo interés ni un mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "insertos.cl" a Agustín Edwards E y Compañía representado por Alessandri & Cía. Ltda.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.