Ref. sentencia conflicto lacegunda.cl

Partes: Departamento de Planeación (INFORMATICA Y PUBLICIDAD LIMITADA)
AGUSTIN EDWARDS E Y COMPAÑIA, Representada por Alessandri & Compañía Ltda. (AGUSTIN EDWARDS E Y COMPANIA)

Santiago, veintiuno de enero de dos mil nueve

VISTOS:

1.- Oficio OF11094, de fecha 4 de Agosto de 2009, fojas 1, por el que NIC Chile designa a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto por asignación del nombre de dominio lacegunda.cl suscitado entre **Departamento de Planeación (INFORMATICA Y PUBLICIDAD LIMITADA)**, RUT: 76.030.914-1, domiciliado en La Concepción 165 of. 508, Providencia, Santiago y **AGUSTIN EDWARDS E Y COMPAÑIA**, RUT: 78.733.740-6, representada por Alessandri & Compañía Ltda., domiciliada en El Regidor 66, piso 10, Las Condes, Santiago.

2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento de fojas 4 y su correspondiente notificación de fojas 4 vuelta.

3.- Personería, patrocinio, poder, delegación de poder y fotocopia de patente de abogado presentado por el segundo solicitante, que consta de fojas 5 a 8.

4.- Acta de fojas 9, en que consta realización de la audiencia decretada en autos, con la sola comparecencia de la representante de la segunda solicitante, por lo que no fue posible el llamado a conciliación, procediéndose derechamente a la fijación del procedimiento arbitral.

5.- Demanda arbitral del segundo solicitante de fojas 11 en que solicita le sea asignado el nombre de dominio, con expresa condena en costas, basado en los siguientes argumentos de HECHO y de DERECHO: Señala que es un hecho público y notorio que la denominación “La Segunda” identifica a un conocido diario de Santiago, de circulación en la zona central de nuestro país. Agrega que la mayoría de las personas se refieren a este diario como “La Segunda”, no como “Diario La Segunda”. Al ingresar al buscador google.cl la denominación “La Segunda” se obtienen como resultados links referidos a este diario. Lo mismo sucede si se ingresa la denominación “la cegunda”.
Agrega que la Segunda no sólo es un diario en soporte papel destinado a la entrega unidireccional de información, ha creado espacios de opinión a través de su versión online, en los que el lector en que el usuario no sólo en un receptor, sino además una fuente más de información, facilitando el acceso del lector a este medio de comunicación.
La Segunda busca poder conectar al lector con información nacional e internacional. Señala al respecto que Internet es una herramienta muy importante para lograr relacionar al lector con variados tipos de información. Por esto es que vela por la protección de nombres de dominio que puedan vincularse a ella, para que su imagen empresarial no se vea perjudicada, ni haya confusión en el acceso al sitio web y a la información contenida en éste.
Estima que la denominación “La Segunda” goza de fama y notoriedad en Chilecontando además con registros marcarios que protegen la familia de marcas asociadas a la misma. Explica que una marca que goza de las características de fama y notoriedad concentra todas las expectativas del consumidor tales como fuerza comercial, renombre, estándar de calidad, valor simbólico, goodwill, fortaleciendo su reputación, la cual se estaría viendo afectada por el uso dado al nombre de dominio en disputa consistente en la promoción de servicios de escort o damas de compañía y no desea verse relacionado con este tipo de servicios, razón que le motiva en la presente oposición.
Sostiene luego que el Reglamento de Nic Chile una de las circunstancias para considerar abusiva a una inscripción de nombre de dominio es que el 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.

Sostiene que se entiende por familia marcaria el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales, elemento que no puede ser un componente descriptivo o usual. No basta con el mero hecho de usar marcas que tengan un elemento común, debiendo sugerírsele al público que todas las marcas pertenecen a una sola empresa, lo cual se hace a través de medios publicitarios. Es así como respecto de la familia de marcas "La Segunda", sostiene que no sólo se ha constituido por la inscripción de varios registros, sino además por su uso en el mercado y la constante publicidad realizada. Esta familia marcaria es distinta al uso y destinación que se busca dar al sitio web referido al dominio lacegunda.cl.
Agrega que cuenta con múltiples registros de nombres de dominio relacionados con el nombre de dominio en disputa.
Estima en consecuencia que su mejor derecho se basa en los siguientes elementos: a) notoriedad de la denominación "La Segunda" para un periódico nacional, conocida por la mayoría de los consumidores, con un importante rol en el campo de los medios de comunicación de Chile. Siendo así, considera que goza de especial protección, debiendo rechazarse el uso de denominaciones parecidas a "La Segunda" para fines que pueden afectar la reputación del segundo solicitante; b) Derechos adquiridos respecto de la denominación "La Segunda", a partir de la titularidad de la familia de marcas "La Segunda" y de los nombres de dominio compuestos por esta denominación. Concluye de ello que el primer solicitante habría actuado de mala fe al inscribir un dominio similar a una marca registrada de un tercero; c) Estima que los nombres de dominio no sólo buscan individualizar a un usuario en la red, sino que también distinguen en internet servicios, productos y empresas, esperándose que se identifiquen con la información del propio sitio web. De lo contrario se produciría incertidumbre en la red. Así, se espera que el sitio web lacegunda.cl tenga alguna vinculación con el diario, por lo que es deseable que se considere la función de los nombres de dominio; d) Existe el riesgo de confusión en el acceso al sitio web, lo que se manifiesta en dos aspectos: confusión respecto al producto o servicio y respecto de la empresa. En el primer sentido, los consumidores asocian el concepto de "La Segunda" a un diario nacional, ampliamente conocido en el país, el que es ofrecido en soporte papel y electrónico. Así, el público consumidor en general y en internet asocian el concepto de "La Segunda" o "La Cegunda" al segundo solicitante, no al primero, produciéndose un error en el acceso al sitio web.
Respecto a la confusión en los usuarios, señala que es dueño de varias marcas y dominios que incluyen la denominación "La Segunda". Siendo así, los usuarios que conocen la empresa, pensarán que si es titular de dominios como lasegunda.cl, la-segunda.cl, lassegundas.cl, segunda.cl, por qué no puede serlo también de lacegunda.cl, nombre de dominio que es prácticamente idéntico a aquellos de los que es titular, toda vez que en el dominio en disputa se ha reemplazado la letra "s" por la "c", cambio que no es suficiente como para diferenciarlo respecto de éstos. Habrá confusión, desorientación y además enfado por la pérdida de tiempo invertido en ingresar a un sitio que no tiene la información que sugiere tal nombre.
d) Considera que hay mala fe del primer solicitante, por cuanto la notoriedad del signo "la segunda" impide al primer solicitante alegar desconocimiento de este hecho. Siendo así, el primer solicitante parte ha registrado un nombre de dominio similar a una marca registrada por un tercero, provocando error en el acceso al sitio web respecto de la información buscada por el usuario relativa al diario "La Segunda".

6.- Que para acreditar su mejor derecho el segundo solicitante presentó prueba documental consistente en: a) Copias de inscripciones de registros de nombres de dominios emanados de NIC Chile, asignados a 'AGUSTIN EDWARDS E Y COMPANIA' de fojas 21 a 31: i.- lasegunda.cl, de 14.09.2008; ii.- la-segunda.cl, de 14.09.2008; iii.- lassegundas.cl, de 19.12.2007; iv.- segundas.cl, de 19.12.2007; v.- segunda.cl, de 14.09.2008; vi.- avisoeconomicolasegunda.cl, de 07.08.2009, de 07.08.2009; vii.- avisoseconomicoslasegunda.cl, de 17.07.2008; viii.- firmelasegunda.cl, de 24.06.2009; ix.- lasegundadigital.cl, de 08.04.2009; x.- lasegundamundial.cl, de 30.04.2008; xi.- guialasegunda.cl, de 18.04.2008; b) De fojas 32 a 35, y de fojas 56 a 61 el segundo solicitante acompaña las siguientes impresiones, obtenidas de internet: i.- Resultados de búsqueda efectuada en google.cl de la frase "la segunda"; ii.- resultados de búsqueda efectuada en google.cl de la frase "la cegunda"; iii.- Impresión de la portada del sitio web de la página "La Segunda online", de fecha 31 de agosto de 2009; iv.- Impresión de la edición digital del diario "La Segunda", "La Segunda Digital"; c) Impresión de consulta a la Base de datos de INAPI de fojas 36 a 55, que da cuenta de los siguientes registros marcarios de la segunda solicitante: i.- Marca La Segunda, N° de solicitud 695555, de 14.07.2005, concedida el 13.10.2005, con N° de registro

735943, clase 38C que incluye programas hablados, radiados y televisados, del tipo palabra o denominación; ii.- Marca La Segunda, N° de solicitud 753927, de 30.11.2006, concedida el 13.03.2007, con N° de registro 784344, clase 41C que incluye servicios de organización de concursos, de educación, diversión y esparcimiento, del tipo palabra o denominación; iii.- Marca La Segunda, N° de solicitud 695554, de 14.07.2005, concedida el 13.10.2005, con N° de registro 735944, clase 16C que incluye todos los programas de la clase, del tipo palabra o denominación; iv.- Marca La Segunda de La Segunda, N° de solicitud 574919, de 22.07.2002, concedida el 14.10.2002, con N° de registro 645189, clase 16C, del tipo palabra o denominación; v.- Marca El Diario La Segunda, N° de solicitud 536996, de 26.07.2001, concedida el 06.11.2001, con N° de registro 607230, clase 16C que incluye publicaciones periódicas, impresos y demás productos de la clase, del tipo palabra o denominación; vi.- Marca Estilo de La Segunda, N° de solicitud 685704, de 03.05.2005, concedida el 25.07.2005, con N° de registro 729845, clase 16C que incluye todos los programas de la clase, del tipo palabra o denominación; vii.- Marca Cyberguia Internet - La Segunda, N° de solicitud 796924, de 23.11.2007, concedida el 30.01.2008, con N° de registro 815254, de la clase 16C que incluye papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías, papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; cliches, sin protección a “guía e internet” en forma aislada, del tipo palabra o denominación; viii.- Marca La Segunda @-Emprendedores, N° de solicitud 754774, de 11.12.2006, concedida el 20.06.2007, con N° de registro 790540, de la clase 16C que incluye papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases. Productos y caracteres de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; cliches y papelería, con protección solo a La Segunda, del tipo palabra o denominación; ix.- Marca Avance Deportivo de La Segunda, N° de solicitud 404532, con fecha 30.01.1998, concedida el 28.12.2007, con N° de registro 804725, clase 16C que incluye todos los productos de la clase, como conjunto, sin protección a la expresión “Avance Deportivo de”, aisladamente considerada, del tipo palabra o denominación; x.- Marca Premio Emprendedor La Segunda, N° de solicitud 731619, de 31.05.2006, concedida el 14.12.2006, con N° de registro 774572, clase 16C que incluye publicaciones, trabajos de imprenta, papel, cartones y artículos de oficina, corta papeles, máquinas autocopistas, del tipo palabra o denominación; xi.- Marca Eshop La Segunda.Com, N° de solicitud 705966, de 05.10.2005, concedida el 01.03.2006, con N° de registro 752122, clase 35C que incluye servicios de publicidad y de empresas de publicidad que se encargan esencialmente de comunicaciones al público, gestión de negocios comerciales, administración comercial y venta promocional de artículos por internet, por catálogos o por pública subasta, mixta; xii.- Marca Agenda para Emprendedores La Segunda, N° de solicitud 702980, con fecha 09.09.2005, concedida el 08.02.2006, con N° de registro 750072, de la clase 16C que incluye todos los productos de la clase, del tipo mixta; xiii.- Marca Estilo y Vivienda de La Segunda, N° de solicitud 659254, con fecha 07.09.2004, concedida el 02.12.2004, con N° de registro 710723, de la clase 16C que incluye productos de la clase 16, del tipo palabra o denominación; xiv.- Marca Guía del Usuario de La Segunda, N° de solicitud 569705, de 06.06.2002, concedida el 01.08.2002, con N° de registro 638088, de la clase 16C que incluye todos los productos de la clase, del tipo palabra o denominación; xv.- Marca Por fin Viernes de La Segunda, N° de solicitud 547757, de 29.10.2001, concedida el 07.06.2002, con N° de registro 632092, de la clase 16C que incluye todos los productos de la clase, del tipo palabra o denominación; xvi.- Marca La Segunda maneje sus Inversiones, N° de solicitud 545023, de 04.10.2001, concedida el 10.05.2002, con N° de registro 629767, clase 16C que incluye todos los productos de la clase, del tipo palabra o denominación; xvii.- Marca La Segunda con toda Seguridad, N° de solicitud 545022, de 04.10.2001, concedida el 10.05.2002, con N° de registro 629768, de la clase 16C que incluye todos los productos de la clase, del tipo palabra o denominación; xviii.- Marca Las Empresas de Excelencia de La Segunda, N° de solicitud 542408, con fecha 07.09.2001, concedida el 19.04.2002, con N° de registro 628152, clase 16C que incluye todos los productos de la clase, del tipo palabra o denominación; xix.- Marca Tendencias y Estilo de La Segunda, N° de solicitud 526163, de 27.04.2001, concedida el 17.01.2003, con N° de registro 655062, clase 16C que incluye todos los productos de la clase, del tipo palabra o denominación; xx.- Marca Clave Política de La Segunda, N° de solicitud 510527, de 06.12.2000, concedida el 30.07.2001, con N° de registro 600494, de la clase 38C que incluye servicios de telecomunicaciones en general, servicios de telecomunicaciones vía internet y/u otras formas de comunicación a través de medios computacionales. Entrega de toda clase de información a través de

internet y otros medios computacionales. Todo servicio de comunicación electrónica vinculado a internet y otros medios de comunicación computacionales. Servicios de comunicación, radiofónicas, télex, radioemisoras y televisión, de difusión de programas hablados, radiales y televisados. Servicios de producción, organización, creación y difusión de programas de radio y televisión. Servicios de asesoría de prensa, planificación y ejecución de programas de prensa, del tipo palabra o denominación.

7.- A fojas 63 el segundo solicitante presenta observaciones, en que señala que el primer solicitante tiene un nulo interés por el nombre de dominio en disputa, por cuanto ha mantenido una inactividad en el proceso, no presentando argumentos o documentos que sustenten su posición, lo que le lleva a concluir que no tiene ni derechos ni un interés real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa.
Luego, cita jurisprudencia para sustentar su posición. Así, señala que en el caso mercury.cl el árbitro don Juan Agustín Castellón Munita señaló que "Al respecto, este Árbitro considera que la marca "El Mercurio" goza de amplia y antigua fama y notoriedad tanto a nivel nacional como internacional, para distinguir al periódico de circulación nacional que lleva su nombre y a diversos periódicos de circulación regional, entre los cuales se encuentra "El Mercurio de Valparaíso", reputado como el más antiguo periódico del mundo en circulación editado en habla hispana". En este caso, el sentenciador señaló que se debía establecer qué parte acreditó un mejor derecho sobre el nombre de dominio "mercury", debiendo considerarse que el segundo solicitante es titular del dominio themercury.cl. Así, en el caso de autos debe considerarse la fama y notoriedad de la denominación La Segunda, además de la titularidad de marcas y nombres de dominio que incluyen la denominación "La Cegunda".
En el caso lacolmena.cl, dictada por la Árbitro doña Janett Fuentealba Rollat, en que se asignó el nombre de dominio al segundo solicitante, señaló que "… el segundo solicitante, en razón de que posee diversos nombres de dominio y marcas comerciales que contienen la expresión "COLMENA", además de formar parte de su razón social, expresión que por lo demás reviste los caracteres de fama y notoriedad que exige el Reglamento de Nic Chile. Que entonces, el principio "first come, first served", deberá ceder ante el peso de los antecedentes aportados al proceso por el segundo solicitante, toda vez que aún cuando el primero se hubiese apersonado en el proceso, son antecedentes que obran a favor del demandante y que hacen concluir a este Tribunal que es él y no otro quien posee un mejor derecho sobre la expresión **lacolmena.cl ,** ya que su elemento diferenciador, es decir "COLMENA", ha sido utilizado profusamente por el segundo solicitante para ofertar sus productos y servicios en el tráfico económico, por lo cual reviste caracteres de notoriedad tales para solicitar la protección que no emana sólo del derecho marcario". El segundo solicitante destaca que en este fallo se otorga importancia a la fama y notoriedad de la expresión en disputa, criterio que aplicado al caso de autos lleva a la conclusión que debe concluirse que la fama y notoriedad de la marca "La Segunda" debe considerarse en especial consideración, como el hecho de que es titular de varias marcas y dominios que incluyen el elemento La Cegunda, habiendo usado profusamente en el mercado la expresión La Segunda.
En el caso lanred.cl, el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda asignó el nombre de dominio al segundo solicitante al considerar que "c) Que también es un hecho indubitado que la denominación "La Red", base del argumento de la segunda solicitante para sustentar su demanda de mejor derecho, bajo sus distintas formas de protección jurídica o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase nombre comercial, marca comercial o de fábrica e incluso nombre de dominio, es de propiedad y uso de la segunda solicitante; Que a mayor abundamiento, para este Juez Arbitro la sola existencia de la letra "n" como diferencia entre los signos, no es suficiente para diferenciar substancialmente un nombre de otro, lo que sumado a su uso por un titular distinto del segundo solicitante, interferirá con las actividades propias de éste último causando equívocos en cuanto a su origen empresarial y público destinatario". Asimismo el fallo reconoció el que la expresión "La Red" es un signo distintivo y característico del segundo solicitante, lo cual no fue desvirtuado por el primer solicitante. Así, siendo "La Segunda" un signo distintivo y característico del segundo solicitante, es el primer solicitante quien debe probar una mejor posición sobre el nombre de dominio en disputa, dándole importancia a las marcas y dominios registrados y que incluyen la denominación en conflicto.
Concluye su exposición señalando que es quien tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

8.- Que para acreditar su mejor derecho, el segundo solicitante acompaña de fojas 68 a 92, copias de los fallos arbitrales recaídos sobre los nombres de dominio mercury.cl, lacolmena.cl y lanred.cl, que en su opinión sustentan su argumentación en la presente causa, por cuanto siguen los mismos criterios que alega el segundo solicitante, los cuales se detallaron en el punto anterior.

9.- Que la demandada no compareció al juicio arbitral.

10.- Que a fojas 91 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que los nombres de dominio constituyen identificadores mnemotécnicos que permiten el funcionamiento eficiente de Internet, como sistema de tratamiento de la información. Siendo así, resulta indispensable que quienes poseen derechos sobre una cierta denominación puedan reflejarla en este medio y de su parte, quienes se reflejan a través de un nombre de dominio tengan legítimos intereses o derechos a utilizar dichas expresiones o que al menos el uso del nombre de dominio no cause perjuicio o menoscabo a terceros.
Asimismo, para efectos de la certeza jurídica, es importante que quienes consultan los servicios de información disponibles en Internet puedan identificar adecuadamente a las personas que se encuentran detrás, como responsables de los contenidos y aplicaciones puestos a disposición del público a través de este medio.
SEGUNDO: Que técnicamente no es posible que subsistan en un mismo servidor de nombres de dominio dos cadenas de caracteres idénticas. Siendo así, frente a dos solicitudes válidamente ingresadas en Nic Chile, resulta necesario activar los sistemas de solución de controversias previstos por el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl para dirimir en cuál de los solicitantes en competencia deberá consolidarse el nombre de dominio en disputa. Para ello, en la instancia arbitral que se inicia, concluido el procedimiento de mediación, el árbitro que se designe deberá apreciar los hechos acreditados y derecho invocado, a efectos de formarse una convicción sobre cuál de los solicitantes tiene un mejor derecho al dominio de que se trate. Tratándose de un árbitro arbitrador, habrá de estar a lo que la prudencia y la equidad le indiquen.

TERCERO: Que de acuerdo al reglamento para la administración del registro de nombres de dominio .cl, es de responsabilidad del solicitante el verificar que el dominio que solicita no afecta indebidamente los derechos válidamente adquiridos por terceros. Como contrapartida, establece que cualquier que se sienta afectado por un registro de nombre de dominio podrá recurrir a los mecanismos de solución de controversias establecidos en el Reglamento o en la legislación general. Entablada una oposición a un registro de nombre de dominio, los derechos de los solicitantes quedan suspensos hasta la total tramitación del asunto, ya sea en sede de mediación y/o arbitraje.

CUARTO: En la resolución del conflicto, uno de los criterios a que deberá atender el árbitro es la necesaria protección que debe darse a los registros marcarios vigentes, los cuales ha acreditado con la documental que consta en autos, la cual no ha sido objetada de contrario por lo que habrá de tenérsela por establecida. En el caso de autos, el segundo solicitante ha acreditado la titularidad de registros marcarios respecto de la expresión la segunda, fonéticamente similar a la solicitada en autos.

CUARTO: Que de su parte la primera solicitante no ha comparecido en autos, no ha allegado pruebas en pos de su mejor derecho ni ha controvertido los argumentos de la contraria. Adicionalmente, no obstante haber utilizado el nombre de dominio en una primera etapa, actualmente el mismo se encuentra abandonado lo que lleva a presumir que esta parte ha dejado de tener interés en el mismo.

QUINTO: Que el árbitro de nombres de dominio ha sido erigido con las facultades de arbitrador, debiendo fallar de acuerdo a lo que la prudencia y equidad le imponen, escuchando a las partes y agregando a los autos todos los antecedentes que éstas alleguen. En el caso de autos, ésta árbitro ha llegado a la convicción que el segundo solicitante detenta un mejor derecho al dominio en disputa por lo que estima que habrá que acoger la solicitud del segundo solicitante, consolidando bajo su titularidad el nombre de dominio.

SEXTO: Que respecto de los demás argumentos de la primera solicitante no cabe pronunciarse por cuanto no resultan relevantes para la resolución del fondo del asunto, sobre todo porque a la fecha de esta resolución el dominio se encuentra en desuso.

SEPTIMO: Que no obstante proceda acoger la demanda del segundo solicitante, no procede condenar en costas al primer solicitante, por no haberse acreditado mala fe a su respecto. Siendo así habrá de resolverse que cada parte pague las que le corresponda.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio lacegunda.cl al segundo solicitante, **AGUSTIN EDWARDS E Y COMPAÑIA**, ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a la ausente por carta certificada y al segundo solicitante y Nic Chile por correo electrónico.

Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Lorena Donoso Abarca

Arbitro

Carlos Reusser M.

Actuario

Firman como testigos de actuación:

Cristián Carril Abarca

C.I. 16.209.067-4

Diego Sepúlveda Salazar

16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; aleluiar@hotmail.com; info@iplan.cl; lag@iplan.cl; rodrigo.gomara@gmail.com; mmunoz@alessandri.cl; dominios@alessandri.cl; fallos@legal.nic.cl