Foja 57.-

En Santiago de Chile, a catorce de noviembre del año dos mil cinco

Vistos lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 10 y 11 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, Anexo 1 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de Nic Chile y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva.

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio 04923 de fecha 5 de julio de 2005, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "multi-medios.cl", surgido entre Agustín Edwards E. y Compañía, Rut 78.733.740-6 , con domicilio en Avenida Santa María Nº 5542, comuna de Vitacura, representada en este juicio arbitral por Alessandri & Compañía Limitada, sociedad profesional que comparece representada por su Abogado doña Helena Siebel Bierwirth, ambos con domicilio en calle El Regidor N° 66, Piso 9°, comuna de Las Condes y don Víctor Manuel Ojeda Méndez, Rut 4.401.544-7, con domicilio en Luis Carrera 1289, comuna de Vitacura, representado en este juicio arbitral por Cruzat, Ortúzar & Mackenna Ltda., sociedad profesional que comparece representada por su abogado don Rodrigo Marré Grez, ambos domiciliados en Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 21, comuna de Las Condes. Que por resolución de fecha 12 de julio del 2005 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 4 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 22 de Julio de 2005, según consta a fojas 10 y 11 de autos, comparendo al que asistieron ambas partes.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Agustín Edwards E. y Compañía , primer solicitante del nombre de dominio "multi-medios.cl" y en calidad de demandante u opositor don Víctor Manuel Ojeda Méndez.

Tercero: Enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante u opositor de autos:

La parte demandante u opositor de autos don Víctor Manuel Ojeda Méndez, funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de

dominio “multi-medios.cl” al primer solicitante Agustín Edwards E. y Compañía, invocando los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 19 y siguientes, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretensión del primer solicitante, ya individualizado:

A) En primer lugar, señala que don Víctor Manuel Ojeda Méndez es propietario, entre otros, del nombre de dominio “multimedios.cl” y legitimo creador y dueño de la marca comercial “multimedios”, registro Nº 604.250, en la clase 35.

Agrega que “es imposible una coexistencia entre “multimedios.cl”, con el nombre de dominio en conflicto “multi-medios.cl” sin desviar a los usuarios que legítimamente quieren acceder al sitio de nuestro cliente, puesto que ellos son prácticamente idénticos ya que el guión no logra darle la autenticidad e identidad suficiente al nombre de dominio requerido”.

Destaca que el nombre de dominio en disputa “contiene toda la marca de mi mandante y, al sólo agregar un guión entre las palabras, lógicamente conllevará a una confusión al usuario de Internet, ya que éste pensará que este nuevo dominio pertenece a un mismo dueño, pues el guión entre las palabras “multi” y “medios” no logra dotar al nombre solicitado de una identidad propia como para desvincularse del nombre de dominio y marca comercial ya registrados por mi representado”. De otra parte, señala que si se asigna el nombre de dominio “multi-medios” a el primer solicitante, los usuarios de Internet “pensarán que el nombre de dominio “multimedios.cl” pertenece a mi representado, lógicamente pensarán que “multi-medios.cl” pertenece a don Víctor Manuel Ojeda Méndez, para proveer información y prestar servicios a los sus empresas”; con lo que queda claro – según el demandante- que “la solicitud en conflicto no es capaz de diferenciarse con el nombre de dominio de mi representado”.

Agrega que el principio “first to file system” o “first come, first served”, según la doctrina y la jurisprudencia, tanto nacional como extranjera, cede ante aquel solicitante, que sin ser el primero, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre el mismo, hecho que se demuestra mediante la titularidad del nombre de dominio “multimedios.cl” y la marca comercial “multimedios”, lo que constituye un mejor derecho al nombre de dominio en disputa.

Destaca que si se asignara el nombre al primer solicitante “no sería justo…ya que mi mandante ha invertido grandes sumas de dinero y tiempo en hacer conocida y famosa su marca “multimedios”, la cual está destinada para una oficina consultora de estudios de mercado. Por lo tanto, el primer solicitante, se aprovecharía de una palabra que ya goza en el mercado de una fama y notoriedad, que se relaciona

inmediatamente con alta calidad y seriedad en la provisión de información, todo lo cual supone un esfuerzo de mi representado".
La parte demandante sostiene que si los usuarios de Internet al utilizar un buscador para encontrar paginas "multimedios.cl", se produciría un desvío que los llevará a la pagina "multi-medios.cl", lo que sin duda producirá error y confusión respecto de los servicios de ambas partes, ya que pensarán que la pagina se relaciona con "multimedios" y que corresponde a las empresas del grupo, produciéndose una "passing off", y así "Agustín Edwards E. y Compañía se vería beneficiada por la fama y notoriedad de las marcas y nombres de mi representado"; situación que además de ser injusta afecta el derecho de propiedad que mi representado tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional y todo ello se traduciría en un atentado a la "identidad comercial" del demandante.

La parte demandante acompañó como medios de prueba copia de registro de marca comercial "multimedios", registro Nº 604.250, de fecha 18 de septiembre del año 2001, para la clase 35 C, ante el Departamento de Propiedad Industrial y copia del nombre de dominio "multimedios.cl", de fecha 23 de junio de 2004 ante Nic Chile.

Cuarto: La demanda de oposición al nombre de dominio "multi-medios.cl" fue presentada por don Víctor Manuel Ojeda Méndez con fecha 5 de Agosto del 2005 y proveída con igual fecha confiriéndoosle traslado por el término de diez días hábiles para su contestación a la parte demandada Agustín Edwards E. y Compañía y notificada mediante correo electrónico a las partes.
Quinto: Con fecha 22 de agosto de 2005, la parte demandada Agustín Edwards E. y Compañía, presentó escrito de contestación de demanda de oposición y acompañó documentos como medios de prueba y que rola a fojas 28, la que fue proveída y notificada a las partes con fecha 29 de agosto.
En el escrito de contestación de fojas 28, Agustín Edwards E. y Compañía, señala lo que pasa a resumirse: 1.- Indica que no es relevante el argumento de que el nombre de dominio solicitado "multi-medios.cl", sea una simple variación de "multimedios.cl", ya que tiene un carácter genérico o de uso común, así la Universidad del Pacifico tiene inscrito el nombre de dominio "multimedio.cl"; sostiene que "la expresión multimedia o multimedia es absolutamente común en los nombres de dominio y ya se encuentran asignados numerosos de ellos a nombre de diferentes asignatarios, como son "fmultimedia.cl", "hmultimedia.cl", "imultimedia.cl", "mi-multimedia.cl", entre otros".

2.- Agrega que la marca “multimedios” de propiedad del Señor Ojeda, se concedió por el Departamento de Propiedad Industrial, sin protección a la expresión “multi” y en todo caso se trata de un término genérico o común, sobre el cual no tiene un mejor derecho el segundo solicitante.

3.- Señala la parte demandada que en el presente caso es plenamente aplicable el principio “first come, first served”, ya que por tratarse de un término común tiene un mejor derecho el que primero lo solicita y además, se ha acreditado “la coexistencia de los dominios mencionadas que son casi idénticos o meras variaciones, como señalara el segundo solicitante, del dominio a nombre del señor Ojeda”.

4.- Señala la parte demandante que llama la atención que el opositor invoque que si se asigna el nombre de dominio al segundo solicitante, inducirá a error a los usuarios de la red Internet, “por cuanto la página de “multimedios.cl” no se encuentra activa”, de manera tal que “difícilmente habrá confusión entre los usuarios de Internet”.

5.- Invoca que Agustín Edwards E. y Compañía ha solicitado el dominio mencionado, ya que es propietario de marcas de diversos medios, como son, “El Mercurio”, “La Segunda”, “Las Ultimas Noticias” y “Diarios Regionales”, entre otros, razón por la cual no dicen relación con una oficina consultora y, por consiguiente no se refieren a los mismos servicios o productos.

6.- Finalmente, señala que Nic Chile ha incorporado los nombres de dominio internacionalizados para .CL (IDN), aceptando la inclusión de siete caracteres al conjunto de símbolos que utiliza NIC Chile para la inscripción de nombres de dominio, incluyendo las cinco vocales acentuadas, la u con diéresis y la eñe; de este modo también son aceptables los guiones cuando dan lugar a direcciones diferentes.

Como medios de prueba, la parte demandada acompañó copias de las páginas de Nic Chile donde constan todas las solicitudes en trámite y nombres de dominio ya asignados, que incluyen la expresión “multimedia” o “multimedios” en ellos que no son de propiedad del señor Ojeda y que coexisten con el dominio “multimedios.cl”; y copia de página “multimedios.cl”, donde consta que éste se encuentra protegida e inactiva.

Con fecha 29 de Agosto del año 2005, el Tribunal dictó resolución teniendo por contestada la demanda de fojas 19 por la parte de Agustín Edwards E. y Compañía y por acompañados los documentos individualizados, con citación, la que fue notificada a las partes mediante correo electrónico con igual fecha, según se señaló anteriormente.

Conforme a lo establecido en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal con fecha 7 de noviembre citó a las partes a oír sentencia definitiva. La resolución indicada fue notificada a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Parte Considerativa:

Sexto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

1º El hecho sobre que versa la cuestión que debe sentenciarse, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "multi-medios.cl", esto es si a Agustín Edwards E. y Compañía, primer solicitante, o a don Víctor Manuel Ojeda Méndez, segundo solicitante y demandante.
2º Que la parte demandante Víctor Manuel Ojeda Méndez ha fundamentado su demanda de oposición a que se otorgue el nombre de dominio al primer solicitante Agustín Edwards E. y Compañía, en el hecho de que es titular de la marca comercial "multimedios", bajo el registro número 604.250, en la clase 35 C, "sin protección a la palabra "multi", e invoca además que es titular del nombre de domino "multimedios.cl", con lo que sería según el demandante titular de un mejor derecho al nombre de dominio en disputa respecto al primer solicitante; agrega que el presente caso no puede ser resuelto mediante el principio "first come, first served", el que cede frente a la alegación del citado mejor derecho al nombre de dominio en disputa. Señala que en el presente caso el nombre de dominio "multi-medios.cl", no es más que una variación del primero "multimedios.cl" ya que sólo se distingue por el uso del guión, razón por la cual si se asignare al primer solicitante se produciría confusión entre los usuarios de la red Internet, ya que la marca "multimedios" "está destinada para una oficina consultora de estudios de mercado", de tal suerte que se produciría una "passig off" a las empresas de Agustín Edwards E. y Compañía.

3° Que para efectos de resolver la litis, este sentenciador considera que en el caso analizado es necesario explicitar el concepto técnico multimedia o multimedios, el que designa todas las posibles combinaciones de las computadoras, las telecomunicaciones y la informática; las aplicaciones multimedia comprenden productos y servicios que van desde la computadora (y sus dispositivos "especiales"

para las tareas multimedia, como bocinas, pantallas de alta definición, etcétera) donde se puede leer desde un disco compacto hasta las comunicaciones virtuales que posibilita Internet, pasando por los servicios de vídeo interactivo en un televisor y las videoconferencias. En un estudio panorámico sobre el multimedia, Monet [1995] ofrece las siguientes definiciones: (1) “noción simplista: alianza de las capacidades de comunicación de la televisión y, por extensión, del vídeo, con la potencia y la interactividad de las computadoras” y (2) “noción tecnológica: "media o de comunicación integrada a interactiva". Fusión de al menos dos de los soportes de la comunicación (texto, voz, sonido, imagen, fotografía, animación gráfica, vídeo) en el seno de programas profesionales, de servicios o de obras electrónicas, lúdicas o pedagógicas. La información ofrecida, algunas veces a distancia, puede ser visualizada y organizada inmediatamente por el usuario mediante un material y un programa que permiten actuar sobre la presentación desplegada (fuente información disponible en www.galeón.com./ e-commerce).

De la noción o concepto técnico trascrito de multimedia o multimedios, se concluye que esta noción alude a la utilización de medios tecnológicos para la comunicación, razón por la cual se trata de un concepto de uso general y universal en materia de comunicaciones masivas o dirigida a segmentos cuantitativamente relevantes, siendo por lo tanto – la noción multi medios o multimedia - de carácter universal y genérico.

4° Que de conformidad con lo señalado en el considerando 3° anterior, se puede concluir que el concepto mutimedia o multimedios, puede ser entendida, aplicada y utilizada de manera universal y genérica, de tal suerte que en el caso de autos no resultan iguales, aunque semejantes, los nombres de dominio “multimedios.cl” y “multi-medios.cl”, con los que utilizan la expresión “fmultimedia.cl”, “hmultimedia.cl”, “imultimedia.cl” “multimedio.cl”, “multimedia.cl”, “multimedium.cl”, entre otros, que efectivamente pertenecen a titulares distintos a la persona del demandante de autos y conviven o coexisten en la red Internet, hecho que acredita la generalidad y universalidad del concepto o termino analizado.

5º Que efectivamente, como señala la parte demandante en su escrito de contestación de demanda de fojas 28, Nic Chile ha incorporado como es de público

conocimiento, a partir del 21 de septiembre de 2005, entre otras materias, los nombres de dominio internacionalizados (IDN), el uso de las cinco vocales acentuadas, la letra u con diéresis y la letra eñe, asimismo, se han incorporado "Reglas de Sintaxis para Nombres de Dominio bajo .CL", documento en cuyo número tercero señala "Un nombre de dominio no puede comenzar ni terminar con guión (-).", y en su número siete señala: "La lista de caracteres admisibles para los nombres de dominio bajo .CL podrá ser ampliada de acuerdo lo exijan las necesidades de la comunidad de usuarios".

De los números tres y siete transcritos anteriormente, del documento que contiene las "Reglas de Sintaxis para Nombres de Dominio bajo .CL", vigentes a partir del día 21 de Septiembre de 2005, se puede concluir que existe mayor cobertura de letras (vocales acentuadas, letra eñe, u con diéresis), caracteres, números y signos para el uso en la asignación de nombres de dominio, de tal suerte que correlativamente hay mayor libertad o "espacios de libertad" para crear e inscribir y usar mayor número de caracteres para los nombres de dominio .CL "ampliada de acuerdo lo exijan las necesidades de la comunidad de usuarios".

Por ello se puede concluir que el nombre de dominio en disputa "multi-medios.cl", si bien semejantes a "multumedios.cl", pueden coexistir para distintos titulares, sin que ello implique confusión a los usuarios en la red Internet, sobre todo si se considera que ya existen otros nombres de dominio que utilizan las expresiones "multi" , "medios" y "medias" en la red Internet, sin que ello implique confusión y caos para los usuarios. Además, los giros de actividades de las partes litigantes, no son competitivos entre sí, ya que Agustín Edwards E. y Compañía, opera en el ámbito de los medios de prensa escritos y don Víctor Manuel Ojeda Méndez, para este caso opera en el ámbito de las consultorías de empresas con el nombre de dominio "multimedios.cl" y su marca comercial "multimedios", se encuentra inscrita en la Clase 35 C, del calsificador de marcas comerciales del Departamento de Propiedad Industrial, que refiere a publicidad y dirección de negocios. A mayor abundamiento, no se observa como se produciría confusión entre los usuarios de Internet ni una "passing off" como señala la parte demandante, ya que por una parte como se ha dicho los litigantes operan en distintos ámbitos de negocios y por la otra, no podemos suponer que los usuarios de la red Internet, sea un público mayoritariamente desinformado en cuanto a oferentes y servicios en este medio tecnológico.

6º De lo señalado, este sentenciador concluye que es perfectamente compatible la titularidad del nombre de dominio "multimedios.cl" de don Víctor Manuel Ojeda

Méndez, con el nombre de dominio “multi-medios.cl” que ha solicitado Agustín Edwards E. y Compañía, sin que ello signifique potencial confusión entre la comunidad de usuarios de la red Internet, ni que de ello se siga perjuicio de imagen ni de naturaleza económica, de uno respecto del otro. Como asimismo, este sentenciador considera que lo señalado no se hace fuego, ni transgrede o vulnera el derecho de propiedad que asiste a don Víctor Manuel Ojeda Méndez en su marca comercial “multimedios”, en la clase 35 C, del registro de marcas del Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad, asignar el nombre de dominio “multi-medios.cl”, a la parte demandada Agustín Edwards E. y Compañía.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procesales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estese a lo resuelto a fojas 4 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y a la Secretaría de NIC Chile, mediante correo electrónico con firma digital

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Cecilia Abrigo Alcaine y a don Francisco Aguayo Bahamondes, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Cecilia Abrigo Alcaine

Francisco Aguayo Bahamondes