FREDDY ERICK PAREDES GALLEGOS v. NEXUS S.A.

Rol N° 76-2011

Santiago, 06 de enero de dos mil doce.

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "**nexusmedia.cl**", siendo partes don **FREDDY ERICK PAREDES GALLEGOS**, domiciliado en Valenzuela Castillo 1164, Providencia, Santiago y **NEXUS S.A.**, domiciliado en Mac-Iver 440, piso 2, Santiago Centro.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en Avenida Presidente Riesco 5561, Piso 8, Las Condes, Santiago, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos solicitantes. El Primer solicitante compareció representado por don Esteban Contreras Catalán, y el Segundo Solicitante actuó representado por don Diego Morandé Montt. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante presenta sus argumentaciones mediante documento, no redactado en formato de escrito, donde estampa los argumentos en que funda sus pretensiones que son los siguientes:

a. Nexusmedia es una empresa productora de eventos y medios que presta servicios hace dos años.
b. Luego de prestar servicios de manera informal, deciden invertir en la formalización de la imagen corporativa de nexusmedia, por lo que se inicia una integración de la empresa a las redes sociales y la generación de un portal web para lo cual se solicita la inscripción del dominio nexusmedia.cl a NIC Chile, lo cual se realiza el 24 de junio de 2011, y con ello poder optar a licitaciones.

c. Según agrega el Primer Solicitante, previamente confirmaron a través del sistema que el nombre **nexusmedia** se encontraba disponible, y que no había ninguna empresa dedicada al rubro de producciones con dicho nombre.
d. El nombre nexusmedia surge hace dos años como resultado de mezclar el prefijo genérico nexus más la terminación media ya que el fin de la empresa es "generar nexos y desarrollar ideas" en beneficio de sus clientes.
e. Señala también que durante el curso de este proceso se informó a nexusmedia que la empresa reclamante, Nexus S.A., cuyo giro es ser operadora de tarjetas de crédito, ha presentado una solicitud de revocación de la inscripción de dominio nexusmedia, situación que le parece improcedente debido a que su giro comercial es la producción de eventos no teniendo similitud de giro comercial.
f. Que el nombre nexusmedia no ha sido inscrito por nadie antes de su solicitud.
g. Finalmente agrega que nunca han actuado en disconformidad con el artículo 23 del reglamento establecido por NIC Chile.

El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Correos electrónicos provenientes de legal@nic.cl donde se comunica que el nombre nexusmedia.cl está siendo solicitado por las partes de esta contienda, donde se cita a las partes a la audiencia de mediación fijada para el día 26 de agosto de 2011.
2. Documentos consistentes en impresiones donde constan fotografías de eventos, donde mencionan los servicios que prestan, y quiénes son sus clientes.
3. Documento consistente en la mediación ante NIC Chile, donde consta firma y timbre de don Fernando Bernhard Krebs por NIC Chile.

SEXTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante formuló demanda de asignación de dominio y acompañó documentos. Los argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:

a. Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A. se ha constituido en la principal procesadora de tarjetas de crédito en Chile, con una participación en el mercado de la tarjetas de crédito bancarias superior al 50%. En dicho contexto, NEXUS opera las tarjetas de crédito Visa, MaterCard y American Express de los principales bancos de la plaza como los son Banco de Chile, BCI, Banco del Estado, BBVA, Corpbanca, entre otros.
b. Refuerza su pretensión aseverando que NEXUS es titular de los siguientes registros de marcas comerciales:
   - NEXUS, Registro N° 836.866, para distinguir "Servicios de procesamiento, compilación, difusión y transferencia de datos, comunicaciones e información engeneral" [clase 35] y "Servicios financieros" [clase 36].
   - NEXUS, Registro N° 935.834, para distinguir "Servicios de Importación, exportación y representación de productos de las clases 31 y 32 (clase 35),

servicios de distribución, embalaje, empaquetado de productos de las clases 31 y 32 (clase 39); y servicios de explotación agrícola (clase 44)", y

- NEXUS, Registro N° 891.186 para distinguir "Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales, malta clase 31, con exclusión de variedades vegetales" [clase 32].

Adicionalmente, señala, su mandante tiene inscritos en NIC Chile numerosos nombres de dominio que contienen como elemento principal, su marca comercial y razón social, NEXUS. Tales son, agrega, "NEXUSONE.CL, NEXUS.CL, NEXUSSA.CL, NEXUSS.CL y NEXUSCHILE.CL". Con ello, agrega, sería del todo lógico suponer que al solicitarse un nombre de dominio cuyo elemento principal en "NEXUS" los usuarios de internet tendrán la falsa impresión de estar ingresando al sitio web de la operadora de tarjetas de crédito.

c. Señala además que el nombre de dominio NEXUSMEDIA.CL, incorpora la marca NEXUS de manera completa, y la inclusión de la palabra "media" en nada aporta para diferenciar el nombre de la marca comercial de su representada, ya que el término "media", ya señalado, es muy vago, y puede relacionarse en general con telecomunicaciones, o internet, por lo que los cibernautas al verse enfrentados a ese nombre de dominio probablemente pensarán estar en presencia de uno de los nombres de dominio de su representada.

d. Con lo señalado precedentemente, existirían derechos marcarios preexistentes respecto del elemento principal del nombre de dominio solicitado –NEXUS- que sumados a la falta de derechos por parte del Primer Solicitante, constituyen un mejor derecho a favor de su mandante, mejor derecho que rompe con el principio rector de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL "*first come, fisrst served".*

e. Agrega que los nombres de dominio, al permitir la identificación en la red de personas, agrupaciones y empresas; de una forma fácil, sencilla, eficaz y eficiente, constituyen una verdadera "dirección electrónica" que permite el acceso a información productos y servicios. Con lo anterior es fácil concluir que que los usuarios de internet que identifican a una determinada organización, empresa o persona, mediante una designación determinada, poseen la legítima expectativa de de hallar en internet a dicha organización, persona o empresa. Internet, a este respecto, es uno más de los canales a través del cual su representada desarrolla y difunde sus actividades en cumplimiento de sus objetivos. Con ello si se asigna el nombre de dominio .CL al Primer Solicitante, se vulneraría la propiedad intelectual de su mandante, y además se generará confusiones en los consumidores que buscan su mandante en Internet, ya que se encontrarán con una empresa diversa que opera con el nombre en conflicto.

f. Señala que se encontrarían configurados los requisitos que establece el artículo 22 del Reglamento para Asignación de Dominios .CL .

El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Impresiones de la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
2. Impresiones del sitio web www.nexuschile.cl, donde constan los servicios prestados por Nexus S.A., así como su importancia y trayectoria.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal tuvo por interpuestas las demandas por asignación de nombre de dominio, tuvo por acompañados los documentos presentados y dio traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a sus contrapartes respectivas.

OCTAVO: Que, el Primer Solicitante no evacuó el traslado conferido.

NOVENO: Que, el Segundo Solicitante, evacuó el traslado conferido señalando:

a. Que no se encuentra acreditado en autos cuál es la relación entre el Primer Solicitante, don Freddy Paredes Gallegos y los servicios que supuestamente se ofrecen bajo la denominación NEXUS MEDIA.
b. Que los documentos acompañados por el señor Paredes no sirven para probar el uso en el comercio de NEXUS MEDIA, ya que dicho documento emana del propio Primer Solicitante, por lo que el mencionado documento no tiene valor probatorio, por lo que no existiría el mejor derecho alegado por el señor Paredes.
c. Con lo señalado el Primer Solicitante no habría logrado acreditar en el proceso tener derecho sobre el nombre de dominio nexusmedia.cl, en circunstancias de que la segunda solicitante ha acreditado tener derechos previamente adquiridos sobre la denominación NEXUS la cual es parte esencial del nombre de dominio disputado.

DÉCIMO: Que, este Tribunal tuvo por evacuados los traslados conferidos y, atendiendo al mérito de autos, citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

UNDÉCIMO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DUODÉCIMO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de comparar el alcance de

los intereses de cada una de las partes, con el objeto de determinar a quien asiste un mejor derecho para que le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

DECIMOTERCERO: Que, siendo efectivo que don **FREDDY ERICK PAREDES GALLEGOS** fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DECIMOCUARTO: Que, en cuanto al interés del Primer Solicitante, éste sostiene que su interés en el nombre de dominio en disputa es utilizarlo para ofrecer los servicios de productora de eventos y medios.

DECIMOQUINTO: Que, en relación con el Segundo de los solicitantes**, NEXUS S.A.** queda acreditado a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada, que es titular de diversas marcas y nombres de dominio que contienen la expresión "**NEXUS**", a mayor abundamiento, cabe destacar que dicha expresión forma parte integrante de su razón social. De lo anteriormente señalado, y de sus propios dichos, se desprende entonces que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web, evitar la posibilidad de dilución marcaria, y la confusión de los consumidores.

DECIMOSEXTO: Que, a juicio de este Tribunal, no consta fehaciente y suficientemente en estos autos la existencia de un interés comercial suficiente del Primer Solicitante respecto del nombre de dominio en disputa, así como la gestación actual y formal de la empresa de producción de eventos a que hace alusión en sus presentaciones.

DECIMOSÉPTIMO: Que, en consideración a las marcas y nombres de dominio del Segundo Solicitante, las cuales contienen la expresión **"NEXUS"**, la que es además parte integrante de su razón social, y tomando en consideración la actividad que desarrolla el Segundo Solicitante usando dicha expresión, este sentenciador estima que, de asignarse el nombre de dominio al Primer Solicitante, podría producirse el fenómeno de que quienes ingresen a la página Web a través del nombre de dominio en disputa, piensen que en dicho sitio encontrarán los productos y servicios de **NEXUS S.A.**, quien además ha acreditado tener una actividad extensiva relacionada a la expresión **"NEXUS"** utilizándola como prefijo sus dominios, los cuales se encuentran con fácil acceso a la web.

DECIMOCTAVO: Cabe señalar que a nivel nacional e internacional existe consenso en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio pueden causar confusión entre los consumidores, y esto se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir de aquellas que

son fácil y ampliamente reconocidas por las personas en un mercado determinado para poder identificar un bien o servicio. En este sentido, este Tribunal estima que asignar el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante ocasionaría todo tipo de confusiones y equivocaciones entre los usuarios de la Web, razón por la cual este sentenciador se inclina a otorgar la debida protección jurídica al Segundo Solicitante.

DECIMONOVENO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, sin perjuicio de ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos. Sin embargo, en el caso de autos la posibilidad de confusión de los usuarios en los términos expuestos hace que la prudencia que debe observar este sentenciador, lo inclinen a otorgar la respectiva protección al Segundo Solicitante.

DECIMONOVENO: Que, a mayor abundamiento, no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos del Primer Solicitante el hecho que el segundo de ellos detente el nombre de dominio en disputa, mientras que, por el contrario, de asignarse el nombre de dominio nexusmedia.cl al Primer Solicitante, se verían afectados los intereses del Segundo Solicitante, así como los usuarios y consumidores, por la confusión y errores que esto ocasionaría, en conformidad a lo que se ha expresado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil,

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio "nexusmedia.cl" al Segundo Solicitante, NEXUS S.A., domiciliado en Mac-Iver 440, Piso 2, Santiago Centro.

Cada parte responderá de sus costas.
Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.
Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol Nº 76-2011

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2012.01.06 12:13:38 -03'00'

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.