Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **popular-mechanics.cl**
Oficio OF10867

VISTOS:

1. Que con fecha 2 de marzo de 2009, don EDUARDO ANDRÉS TELLO ARAVENA solicita la inscripción del nombre de dominio **popular-mechanics.cl**. Posteriormente, con fecha 10 de marzo de 2009, HEARST COMMUNICATIONS INC., representado en calidad de contacto administrativo por doña PAULINA FLORES, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **popular-mechanics.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF10867, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 26 de junio de 2009, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 6 de julio de 2009, a las 12:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 6 de julio de 2009, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste doña CATHERINE MUÑOZ GUTIÉRREZ quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, HEARST COMMUNICATIONS INC. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Asimismo, en esta audiencia se fijan las normas de procedimiento;

5. Que con fecha 9 de julio de 2009, el Segundo Solicitante, HEARST COMMUNICATIONS INC., consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes;

6. Que con fecha 17 de julio de 2009, don PABLO LINEROS MORENO, en representación del Segundo Solicitante, HEARST COMMUNICATIONS INC., presenta su demanda de asignación del dominio **popular-mechanics.cl**, argumentando que forma parte de una prestigiosa compañía, un *holding* de comunicaciones, propietaria de diversos medios escritos y canales de televisión, dedicada a proporcionar cultura y entretención a través de medios escritos y audiovisuales.

   HEARST COMMUNICATIONS INC. es propietaria de 12 periódicos de tiraje diario en Estados Unidos, entre otros el **"SAN FRANCISCO CHRONICLE"** y el **"HOUSTON CHRONICLE"**, 14 periódicos semanales, 18 revistas, entre ellas, **"COSMOPOLITAN"** y **"ESQUIRE"**, con más de 100 ediciones internacionales para diferentes países del mundo, estaciones de televisión, como **"A&E"** y **"ESPN"**, y de radio, como asimismo, es propietaria de la marca **"POPULAR MECHANICS"** en casi todo el mundo.

   El Segundo Solicitante añade que la revista **"POPULAR MECHANICS"**, que se traduciría como **"MECÁNICA POPULAR"**, está orientada hacia un público más amplio, en especial, para lectores interesados en comprender los más recientes avances mecánicos y científicos, además de mejorar sus propias habilidades manuales. Si en ese entonces ya hubiera existido la palabra tecnología, quizá la habría bautizado como tecnología popular. Pero su creador usó la palabra mecánica en su sentido más amplio, que podía aplicarse a

tópicos como la mecánica del sistema solar o a la mecánica de la música. En pocas palabras mecánica era la forma en que el mundo se movía.

HEARST COMMUNICATIONS INC. lanzó la primera edición de **"POPULAR MECHANICS"** en Chicago el 11 de enero de 1902, y fue publicada por Henry Haven Windsor. Durante sus dos primeros años, se distribuyó de forma semanal, e inicialmente consistía en una selección de trozos técnicos escogidos de otras publicaciones y comentarios del propio Windsor. En la portada siempre aparecía una fotografía o ilustración grande. Al cabo de un año, la circulación semanal de la revista había aumentado de unos cientos de ejemplares hasta las 20.000 copias. Para 1909, la circulación mensual de la revista ya lograba los 200.000 ejemplares y seguía aumentando. En 1911, adoptó el formato de 16,5 x 22,8 cms., y en cada portada se mostraba un dibujo a color a página completa de algún tema tecnológico, llegando a más del millón de copias al finalizar la Segunda Guerra Mundial.

El Segundo Solicitante indica que en la década de 1950, la revista fue adquirida por HEARST CORPORATION. En enero de 1973, cambió nuevamente su formato, adquiriendo las dimensiones actuales (27,4 x 19,8 cm.), en donde se transmiten temas sobre automóviles, hogar, exteriores, ciencia y tecnología. Una columna recurrente en la edición estadounidense es "JAY LENO'S GARAGE", en la cual se presentan comentarios y observaciones del afamado conductor de late-show y entusiasta del automovilismo y la mecánica.

El Segundo Solicitante señala que la primera edición en español de esta revista, y destinada para Latinoamérica, salió a la luz en mayo de 1947 con el nombre de **"MECÁNICA POPULAR"**, poniéndose mayor énfasis en la vida doméstica y las ventajas de la tecnología para ella. Se hizo conocida en muchos países, tales como Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Honduras. Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Paraguay, etc.

El Segundo Solicitante añade que en enero de 1962, **"MECÁNICA POPULAR"** cambió su formato al actual, 11 años antes de que lo hiciera la edición norteamericana, poniéndose al mismo nivel editorial que otras revistas contemporáneas, y con ello aumentó su circulación paulatinamente. A inicios de la década del 2000, cambió su nombre, pasándose a llamar **"POPULAR MECHANICS"**, al igual que su par estadounidense.

El Segundo Solicitante considera que, a pesar de tratarse de ámbitos distintos, sin duda que la apreciación de los antecedentes marcarios que el caso de autos pueda comprender, constituye un elemento fundamental. En este sentido, HEARST COMMUNICATIONS INC. posee una multiplicidad de registros para la expresión **"POPULAR MECHANICS"** en diferentes países del mundo, a saber:

- **"POPULAR MECHANICS"**, Registro N° 1.934.723, para distinguir productos de la clase 16 en Argentina;

- **"POPULAR MECHANICS"**, Registro N° 17.535, para distinguir productos de la clase 16 en Argentina;

- **“POPULAR MECHANICS”**, Registro N° 7.534, para distinguir productos de la clase 16 en Honduras;

- **“POPULAR MECHANICS”**, Registro N° 8.292, para distinguir productos de la clase 16 en Nicaragua;

- **“POPULAR MECHANICS”**, Registro N° 66.829, para distinguir productos de la clase 16 en Perú;

- **“POPULAR MECHANICS”**, Registro N° 308.097, para distinguir productos de la clase 16 en Paraguay;

- **“POPULAR MECHANICS”**, Registro N° 3.176.294, para distinguir productos de la clase 16 en Estados Unidos;

- **“POPULAR MECHANICS”**, Registro N° 3.173.606, para distinguir productos de la clase 16 en Estados Unidos.

Asimismo, es dueña de la marca **“MECANICA POPULAR”**, Registro Nº 568.711, para distinguir productos de la clase 16 en Chile, **“MECANICA POPULAR”**, Registro N° 66.385-A, para distinguir productos de la clase 16 en Bolivia y **“MECANIQUE POPULAIRE”**, Registro N° 1.460.417, para distinguir productos de la clase 16 en Francia.

El Segundo Solicitante agrega que no sólo los productos comercializados por ella han sido siempre conocidos en el mercado bajo la denominación **“POPULAR MECHANICS”** sino que, a su vez, se ha preocupado de proteger adecuadamente y conforme a derecho esta marca de su propiedad, desplegando una política mundial de protección de la misma, con el objeto de velar por sus legítimos derechos sobre ella. De esta manera, ha pretendido mantener una adecuada transparencia y sana competitividad en el mercado, ajustándose para ello a los principios y normas reglamentarias que regulan la asignación de los nombres de dominio. Al efecto, la asignación de los nombres de dominio tiene sus bases fundamentales en la observancia de los principios de la competencia leal y ética mercantil, según lo recogen los artículos 14° y 22° del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, referentes a la responsabilidad del solicitante respecto de su inscripción y a las causales de revocación.

HEARST COMMUNICATIONS INC. es el legítimo dueño de la marca **“POPULAR MECHANICS”**, con una adecuada política de protección de este signo, el cual ha pasado a constituir un signo notorio y famoso en todo el mundo. La titularidad de su marca data en el mundo de 1956 en adelante y, a su vez, es dueña de los siguientes nombres de dominios:

- **popularmechanics.cl**

- **mecanicapopular.cl** y

- **popularmechanics.com**

El Segundo Solicitante considera que es públicamente conocido, que se ha identificado y se le ha relacionado directamente con el público bajo el signo **"POPULAR MECHANICS"**, y que dicha expresión lo identifica, por tanto la eventual utilización por parte de terceros en el mundo real o de Internet del dominio de autos, induciría a error o confusión respecto del origen de los productos.

Resulta evidente a juicio del Segundo Solicitante que si el dominio **popular-mechanics.cl** es asignado al Primer Solicitante, se inducirá a los consumidores y usuarios de Internet a error y confusión, lo cual causará un real perjuicio a los intereses de HEARST COMMUNICATIONS INC.

El Segundo Solicitante añade que el dominio **popularmechanics.cl** de propiedad de HEARST COMMUNICATIONS INC., fue solicitado originalmente por don EDUARDO ANDRÉS TELLO ARAVENA pero, como no se presentó en la audiencia de mediación ante NIC Chile ni en la audiencia de arbitraje del nombre de dominio aludido, le fue asignado definitivamente al Segundo Solicitante.

El Segundo Solicitante indica que la inscripción del dominio en conflicto a nombre de don EDUARDO ANDRÉS TELLO ARAVENA, causará idéntico grado de confusión entre las marcas preexistentes y la revista **"POPULAR MECHANICS"** de propiedad de HEARST COMMUNICATIONS INC. Adicionalmente, el Primer Solicitante, al no ser titular de registros de marcas y dominios, demuestra que no posee derechos prioritarios ni anteriores sobre la marca y/o dominio en conflicto, teniendo en cuenta, asimismo, las fechas anteriores de registro de la marca **"POPULAR MECHANICS"** a nombre de HEARST COMMUNICATIONS INC.

El Segundo Solicitante señala que ha desplegado una política mundial de promoción y protección de la marca y la revista **"POPULAR MECHANICS"** con una enorme inversión en publicidad, que la ha hecho mundialmente famoso, siendo, a lo menos decepcionante, que terceras personas, como en este caso don EDUARDO ANDRÉS TELLO ARAVENA, puedan beneficiarse del esfuerzo y constante trabajo de los legítimos titulares.

El Segundo Solicitante concluye que, como ha dado prestigio, fama y notoriedad a la expresión "POPULAR MECHANICS", distinguiéndose efectivamente bajo dicha denominación, y ha desplegado oportunamente todas las acciones y medidas de protección en relación con dicha expresión a fin de distinguirse de otras idénticas y similares, y por gozar de una implantación real y efectiva en el mercado bajo la expresión **"POPULAR MECHANICS"**, lo habilita y legitima para ser el titular del dominio **popular-mechanics.cl** en el ámbito virtual representado por Internet.

Por último, agrega el Segundo Solicitante, que la inducción a error o engaño en el público consumidor en relación con la procedencia de los productos, resultará sumamente dañino para HEARST COMMUNICATIONS INC, considerando que ha realizado importantes inversiones esta compañía en prácticamente todo el mundo promoviendo el signo **"POPULAR MECHANICS"**. HEARST COMMUNICATIONS INC solicita por todas las razones antes expuestas que se le asigne el dominio **popular-mechanics.cl** en el caso que el Primer Solicitante no presente argumentos y pruebas dentro del plazo establecido para ello;

7. Que con fecha 14 de agosto de 2009, se provee el escrito presentado con fecha 17 de julio de 2009 por don PABLO LINEROS MORENO, en representación del Segundo Solicitante, teniéndose por evacuado el traslado, resolución que se notifica a las partes por correo electrónico;

8. Que con fecha 27 de agosto de 2009, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que el Segundo Solicitante posee legítimos derechos sobre la marca **"POPULAR MECHANICS"**, ya que se trata de un signo creado y debidamente registrado por HEARST COMMUNICATIONS INC. en distintos países del mundo, para distinguir productos de la clase 16;

7. Que el Segundo Solicitante es, además, asignatario de los nombres de dominio **popularmechanics.cl**, **mecanicapopular.cl** y **popularmechanics.com**;

8. Que, además, de los antecedentes acompañados en estos autos, puede concluirse que la marca **"POPULAR MECHANICS"** corresponde a una marca renombrada y conocida a nivel internacional, y es precisamente el Segundo Solicitante quien le ha conferido a dicha expresión fama, notoriedad y prestigio a través del mundo;

9. Que al ser el dominio solicitado idéntico a la marca comercial **"POPULAR MECHANICS"** de propiedad del Segundo Solicitante, es indudable que produciría errores y confusiones entre los usuarios de Internet y los consumidores en general;

10. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por HEARST COMMUNICATIONS INC., así como la falta de ellos por parte de don EDUARDO ANDRÉS TELLO ARAVENA, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante indudablemente le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **popular-mechanics.cl** al Segundo Solicitante, HEARST COMMUNICATIONS INC., RUT Nº 78.773.320-4.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

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

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez. Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Claudia Ruíz Jaramillo y a doña Lorena Carvajal Valdés, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 14 de septiembre de 2009.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo
RUT 16.413.746-5

Lorena Carvajal Valdés
RUT 13.554.573-2