MAT: Asignación de nombre de dominio **"queno.cl"**

Santiago, veinticuatro de Octubre de dos mil once.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF12907 de fecha 10 de Diciembre de 2010, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"queno.cl";** entre Federico Eugenio Delgado Córdova y Lotería de Concepción;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 22 de Diciembre de 2010, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 6 de Enero de 2011 a las 16:30 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 18 de Octubre de 2010, con la asistencia de la parte de Lotería de Concepción, como segundo solicitante, representada por doña Bernardita Torres Arrau, y en ausencia de la parte de Federico Eugenio Delgado Córdova, como primer solicitante;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Lotería de Concepción hizo valer dentro de plazo ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio queno.cl, para lo cual sostuvo y argumentó lo siguiente: a) Señaló que internet, en su regulación y evolución, ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Que en esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. En este sentido, agregó que este caso debe ser evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "first come, first served", que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos; b) Expresó que afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas allá del miope criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho"; c) Que es una connotada y exitosa empresa volcada hacia el rubro de los juegos de azar que nació el año 1921 y desde entonces ha realizado un sinnúmero de sorteos, ha creado diversas modalidades de juegos e incluso ha realizado una serie de televisión llamada "La vida es una lotería". Señala que uno de sus juegos, el llamado "Kino", ha sido el más exitoso en la historia de los juegos de azar, siendo conocido y gozando de amplia fama y notoriedad en todo Chile. d) Agrega que la empresa ha poseído una misión de beneficencia desde su origen,

destinando una parte importante del dinero de sus ventas como aporte a instituciones y corporaciones que trabajan por el bien común, especialmente los más necesitados. Menciona dentro de estas corporaciones a la Universidad de Concepción, a la Universidad de Chile, a la Cruz Roja, al Consejo de Defensa del Niño, entre otros. e) Señala que sus representados son los legítimos creadores y dueños de la marca "Keno", tanto en Chile como en el extranjero, lo que demuestra el interés por proteger y desarrollar dicha marca comercial. Sus representados son los únicos titulares de la marca "Keno" en Chile, ya que la misma no coexiste con otras marcas idénticas a ésta en otras clases a nombre de terceras personas. Hace presente que todos los registros de marcas que acompaña fueron solicitados y concedidos con anterioridad al 10 de Agosto de 2010, fecha de solicitud por parte del Sr. Delgado del nombre de dominio -queno.cl-. En consecuencia, el hecho de que sus mandantes sean titulares de marca tanto en Chile como en diversos países de Latinoamérica, refleja claramente su intención de proteger una marca que para ellos es valiosa y respecto de la cual han invertido tiempo y cuantiosos recursos. d) Argumenta que la supresión de la letra "K" y la adicción de la "QU", no otorga de modo alguno distintividad suficiente, que permita distinguir un nombre de dominio -queno.cl- de la marca "Keno", de gran significancia para sus representados. Más aún considerando que las expresiones "Keno" y "Queno", son fonéticamente idénticas. e) Que el hecho de que el señor Delgado haya solicitado el nombre de dominio "queno.cl", provoca un grave daño para los intereses de su representada, toda vez que el público consumidor asociará directamente el nombre de dominio "Queno.cl", con la marca "Keno", de propiedad de sus mandantes, generando, en consecuencia, confusión entre los consumidores y perjuicios económicos evidentes para los Sres. Lotería de Concepción. El riesgo anteriormente señalado, no solo se aplicará a

los usuarios de Internet en Chile sino también en gran parte de Latinoamérica, donde su mandante tiene registrada la marca "Keno". f) Que, además de confusión y error en el mercado, la asignación del nombre de dominio "keno.cl" a un tercero que no sea sus representados, significa un riesgo para estos, ya que un tercero podría hipotéticamente publicitar contenidos que afecten la imagen de la marca Lotería de Concepción o su marca "Keno", en un sitio que los consumidores asociarían inevitablemente a su mandante. g) Que según el articulo 14 inciso primero de la reglamentación de NIC Chile: "Será de responsabilidad exclusiva del 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". Cree que en este caso, se da justamente lo preceptuado por el articulo 14 ya que la solicitud de nombre de dominio presentada por el señor Delgado, voluntaria o involuntariamente, afecta derechos válidamente adquiridos por terceros, en este caso, por su representado, los Sres. Lotería de Concepción. h) Finalmente señala que Lotería de Concepción cumple las normas de procedimiento establecidas para la solicitud de inscripción de nombres de dominio así como las contenidas en el Anexo 1 del Reglamento respecto del Procedimiento de Mediación y Arbitraje: Se solicitó legítimamente la inscripción del nombre de dominio -queno.cl- dentro del plazo de 30 días desde que fue solicitado por el otro solicitante, y que se pagó la tarifa correspondiente a la solicitud del nombre de dominio ante NIC Chile y los honorarios arbitrales correspondientes;

6.- En respaldo de sus pretensiones acompañó copia simple de las impresiones del sitio oficial del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de los registros de marca "Keno", copias simples de los títulos que dan cuenta de la titularidad de mis representados en relación a registros de

marca en el extranjero e impresiones de pagina web www.nic.cl que muestra la titularidad y vigencia del nombre de dominio "keno.cl" a nombre de Lotería de Concepción;

7.- Por resolución de fecha 9 de Noviembre de 2010, se tuvo por presentada la demanda de mejor derecho por parte de Lotería de Concepción, y por acompañados los documentos con citación. Habiendo transcurrido el plazo para la presentación del primer solicitante, don Federico Eugenio Delgado Córdova, sin que ello haya ocurrido, se tuvo por no presentada. De la presentación de Lotería de Concepción, se dio traslado por el plazo de cinco días para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por el segundo solicitante;

8.- El primer solicitante no presentó dentro del plazo mencionado en el número anterior, ningún escrito para hacer valer sus pretensiones, como tampoco acompañó pruebas en ese sentido, por lo que se le tuvo en rebeldía durante todo el transcurso del proceso;

9.- Que atendido el tiempo transcurrido desde la última gestión, sin que ninguna de las partes haya hecho presentación alguna, y en consideración a las normas del procedimiento acordadas, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus reclamaciones, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente dictar sentencia;

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10.- Que, son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante, éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha comparecido en gestión alguna, ni menos ha acompañado en estos autos prueba

de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, o desvirtuar la prueba acompañada por la parte de Lotería de Concepción;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante como es este caso. Precisamente, la excepción al principio se ampara entre otros, en la validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrándose en semejantes condiciones. No obstante, en este caso ello no ocurrió, desde el momento que sólo la parte de Lotería de Concepción ha demostrado tener una legítima y válida pretensión;

c) Que, también es un hecho que la denominación "Keno" bajo sus distintas formas de protección jurídica, o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase marca comercial o nombre de dominio bajo el ccTLD.cl, es de propiedad y uso del segundo solicitante, quién así lo ha acreditado sobradamente en autos;

11.- Que acreditado un legítimo interés o derecho del segundo solicitante sobre la denominación "Keno", cabe entonces preguntarse si la supresión de las letras "QU" por la letra "K", hacen al nombre de dominio en disputa una expresión substancialmente diferente en términos de desvirtuar la validez de la pretensión del segundo solicitante, en términos de impedir su confusión;

12.- Que a juicio de este Arbitro la pregunta planteada en el considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que la simple incorporación de la contracción "QU" y la supresión de la letra "K", no le otorga una diferenciación relevante, más aún tratándose de

una expresión común, carente de distintividad e identificación, de idéntica pronunciación;

13.- Que así las cosas, hace fuerza para este Árbitro el argumento de coincidencia y similitud entre las expresiones "Queno" y "Keno", lo que permite también crearse un juicio de la consistencia de los argumentos de asociatividad o relación que hace el segundo solicitante;

14.- Es por ello que frente a esta situación, este Árbitro se hizo la pregunta de si basta para dirimir el conflicto planteado, el mero hecho de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, no obstante ser el segundo solicitante titular de la marca comercial y nombre de dominio "Keno". Para una adecuada respuesta, era muy relevante que el primer solicitante acreditara además su mejor derecho por medios de pruebas suficientes, que a su vez también garantizaran la buena fe de su solicitud, todo para desvirtuar lo sostenido por la contraria, lo que de hecho no ocurrió. Ello, queda confirmado por las propias normas del Reglamento, en cuanto los nombres de dominio ".cl" no deben afectar derechos de terceros;

15.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Árbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso de un signo substancialmente similar, y el sustento de su protección a través de privilegios industriales (marcas comerciales) y nombres de dominio, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia;

16.- Que además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la

base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "queno.cl";

17.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 7º que "*Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.*". Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone expresamente que "*Será de responsabilidad exclusiva del 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.*".

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "queno.cl" a la parte de Lotería de Concepción. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante, Federico Eugenio delgado Córdova.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin

perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Pía Béjares Casanueva	Yohanna Bustillos Espinoza
C.I Nº 15.385.486-6	C.I Nº 12.286.487-1