MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 6-81-2013
richmon.cl
Oficio NIC Chile 17482
Alex Jorge Yury Yamis v. Grupo Santillana de Ediciones, S.L.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veintitrés de junio de dos mil catorce.

V I S T O S:

Con fecha 10 de septiembre de 2012, don Alex Jorge Yury Yamis, domiciliado en Residencial 415, Independencia, Santiago, en adelante también denominado «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <richmon.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RFR-CL», Grupo Santillana de Ediciones, S.L., domiciliado para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, representada en dicha solicitud por Sargent & Krahn, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por doña María Luisa Valdés Steeves, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <richmon.cl> con fecha 5 de octubre de 2012 en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 17482, de fecha 14 de enero de 2013, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <richmon.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Con fecha 14 de enero de 2013, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal para el día 24 de enero de 2013, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

La audiencia a que fueron citadas las partes se celebró con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante, en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las bases de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las bases de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las bases de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas.

Únicamente el Segundo Solicitante presentó demanda acompañando documentación probatoria en sustento de su pretensión. Básicamente afirma en su demanda:

(A) GRUPO SANTILLANA DE EDICIONES, S.L. o simplemente SANTILLANA, es una de las editoriales más importantes de nuestro país y de todo el mundo. Fue fundada en España en el año 1960 buscando contribuir a la educación y a la formación de las personas. A Chile llegó el año 1968 y desde ese entonces es pionera en la creación de metodologías innovadoras para una educación de calidad. A principios de los años 79, Santillana en España se incorporó a prestigiosas editoriales que impulsaron la creación de diversas obras literarias, textos de divulgación, de referencia y de pensamiento. Además, desarrolló proyectos propios como Ediciones Altea y RICHMOND, este último dedicado a la creación de textos educativos en lengua inglesa. En el año 2000, nuestra

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

representada se integró Prisa, el primer grupo de medios de comunicación en los mercados de habla española y portuguesa, líder en educación, información y entretenimiento. Actualmente Santillana está presente en 22 países y llega a millones de usuarios. En la última década, por medio de equipos profesionales y especializados, nuestra mandante ha incorporado al mercado innovaciones tecnológicas del más alto nivel, conforme a las orientaciones ministeriales y las nuevas tendencias en el uso de las TIC en el aula. Alguna de esas innovaciones son los libros digitales y la "realidad aumentada".

(B) En los años setenta el Grupo Santillana comenzó a publicar materiales para la enseñanza del inglés, pero no fue hasta 1992 cuando se creó una división especializada dentro de la compañía: RICHMOND PUBLISHING. Actualmente RICHMOND cuenta con sedes editoriales en Londres, Sâo Paulo, Madrid, México DF y Buenos Aires. La idea y filosofía detrás de RICHMOND fue convertir la enseñanza y el aprendizaje del inglés en una experiencia motivadora, enriquecedora y eficaz tanto para los alumnos como para los profesores; lo que ha dado origen a textos de estudio de masiva utilización en colegios y programas educativos.

(C) Como parte de su estrategia para proteger sus inversiones, intereses y el nombre de su reconocida división y propuesta educativa en idioma Inglés, nuestra representada ha registrado como marca los signos que a continuación se detallan:

- Registro Nº 719.473, RICHMOND, denominativa, para distinguir todos los productos de la clase 9.
- Registro Nº 719.648, RICHMOND, denominativa, para distinguir todos los productos de la clase 16.
- Registro Nº 719.649, RICHMOND, denominativa, para distinguir "servicios de institutos y métodos de enseñanza de idiomas" en la clase 41.
- Registro Nº 946.608, RICHMOND, mixta, para distinguir productos de la clase 9.
- Registro Nº 965.253, RICHMOND, mixta, para distinguir productos de la clase 16.
- Registro Nº 943.671, RICHMOND, mixta, para distinguir servicios de la clase 38.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

- Registro Nº 959.117, RICHMOND, mixta, para distinguir servicios de la clase 41.
- Registro Nº 931.727, RICHMOND BICENTENARIO, denominativa, para distinguir productos de la clase 16.
- Registro Nº 960.623, RICHMOND BICENTENARIO, denominativa, para distinguir servicios de la clase 41.

(D) Adicionalmente, nuestra mandante es titular de una serie de registros en el extranjero para el signo "RICHMOND", entre los cuales podemos destacar:

- Registro Nº 2.746.382, "RICHMOND", denominativa, para distinguir productos en la clase 16 en los Estados Unidos de América.
- Registro Nº 2.449.874, "RICHMOND", denominativa, para distinguir productos en la clase 16 en Argentina.
- Registro Nº 2.449.875, "RICHMOND", mixta, para distinguir productos en la clase 16 en Argentina.
- Registro Nº 1.734.551, "RICHMOND", denominativa, para distinguir servicios en la clase 41 en España.
- Registro Nº 1.734.552, "RICHMOND", denominativa, para distinguir productos en la clase 16 en España.
- Registro Nº 010074301, "RICHMOND", mixta, para distinguir productos en la clase 32 en la Unión Europea.

(E) Como se aprecia, nuestra mandante es titular de marcas comerciales destinadas a proteger el nombre de una de sus más exitosas líneas de ediciones: "RICHMOND". Importante es señalar que, conforme los documentos que acompañan a esta demanda, la propuesta educativa y publicaciones RICHMOND que SANTILLANA ofrece en el mercado, se reconocen y distinguen por dicho nombre, y por el posicionamiento que nuestra representada ha hecho del mismo, constituyéndose en una de las más reconocidas líneas de productos de nuestra mandante en materia educativa. En síntesis, la expresión "RICHMOND" corresponde a marcas registradas y profusamente utilizadas por nuestra mandante y es el nombre de una de sus más reconocidas y prestigiosas líneas de publicaciones, difundidas profusamente en el mercado real y virtual, por lo que, el uso por parte de un tercero de una expresión CONFUSAMENTE SIMILAR, le causará un grave perjuicio.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

(F) Es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario podría asociar el nombre de dominio "RICHMON.CL" a un sitio de Internet con información relativa al programa educativo y publicaciones en inglés RICHMOND que nuestra mandante ofrece en el mercado. Esto último, debido a que el nombre de dominio en disputa es virtualmente idéntico a la marca de dichos productos de nuestra mandante, sin que se haya incorporado ningún elemento diferenciador, suficiente y adecuado. De hecho, la adición de una letra "d" al final no puede considerarse de una entidad suficientemente diferenciadora, toda vez que el dominio conserva una virtual identidad tanto fonética como gráfica con respecto a la marca RICHMOND de nuestra representada. Cabe destacar que nuestra mandante ya es titular, a través de su empresa filial Santillana del Pacífico S.A., de un dominio confundiblemente similar al dominio de autos. A saber: RICHMONDELT.CL

(G) Como se aprecia fácilmente, el nombre de dominio en disputa RICHMOND.CL, contiene la expresión con la cual se identifica una de las más reconocidas líneas de ediciones de SANTILLANA y es fonéticamente muy similar a la misma. Ello, sin que se haya incorporado expresión o elemento alguno que permita diferenciarlo. Resulta evidente que este dominio es confundible con las marcas, dominio y nombre de las publicaciones de nuestra representada, lo que implica un serio riesgo de error y confusión en los usuarios, que ciertamente asociarán el dominio en disputa las famosas ediciones RICHMOND de SANTILLANA. Es importante señalar que el artículo 14 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".

En sustento de su pretensión, el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios:

- Copia de los certificados de registros marcarios singularizados en la demanda y copia del certificado del nombre de dominio individualizado.
- Impresión del sitio web www.richmondelt.cl, sitio oficial del programa educativo de idiomas de la demandante.
- Impresión del sitio web www.santillana.cl, sitio oficial del grupo empresarial homónimo.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

- Impresión del sitio web www.richmondelt.com, sitio del programa educativo de idiomas de la demandante.
- Copia del sitio web www.wikipedia.org, en el que aparece una reseña acerca de la demandante.
- Set de imágenes de publicaciones de textos educativos RICHMOND.

Se confirió traslado al Primer Solicitante, sin que éste contestara la demanda, y finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL señala 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 reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RFR-CL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RFR-CL 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*».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RFR-CL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RFR-CL.

3.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea *titular* de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

La concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma.

4.-) Que en relación a la existencia de derechos relevantes en la especie, se encuentra ampliamente acreditado en autos mediante documentos no objetados que Grupo Santillana de Ediciones, S.L., Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca RICHMOND, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la marca RICHMOND, registrada entre otros, bajo los números 719.473, RICHMOND, denominativa, para distinguir todos los productos de la clase 9, que incluye entre otros las publicaciones impresas; registro Nº 719.648, RICHMOND, denominativa, para distinguir todos los productos de la clase 16, que incluye entre otros las publicaciones impresas; y registro Nº 719.649, RICHMOND, denominativa, para distinguir “servicios de

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

institutos y métodos de enseñanza de idiomas" en la clase 41.

5.-) Que a través de los mismos documentos acompañados por el Segundo Solicitante y no objetados, se ha acreditado que dicha parte utiliza efectivamente la marca RICHMOND asociada a la enseñanza del idioma inglés, tanto en el mercado real como a través de Internet, como consta de la información contenida en los sitios web www.santillana.cl, www.richmondelt.com y www.wikipedia.org.

6.-) Que, por el contrario, el Primer Solicitante, don Alex Jorge Yury Yamis, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignación del nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no ha comparecido en autos no presentó demanda ni tampoco contestación, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas. Por otro lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio *web*, según consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la URL <http://www.richmon.cl>, de lo cual se ha dejado constancia en autos.

7.-) Que en términos generales y abstractos, las hipótesis expuestas relativas a la «alusión», «reproducción» o «inclusión» de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo en un nombre de dominio pueden verificarse tanto si dicha colisión se manifiesta de manera completa o bien únicamente en su núcleo característico o evocativo. Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son "simples", breves o compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologías de cotejo, como los criterios conceptual, fonético y gráfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de incorporar otros elementos de valoración, según cuál sea el caso concreto. Además, este sentenciador entiende que cada uno de dichos elementos analíticos puede operar autónoma o independientemente, lo que se traduce en la adopción de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar una decisión.

8.-) Que, en la especie, el SLD del nombre de dominio <richmon> reproduce en lo esencial la marca RICHMOND del demandante, sin que la supresión de la letra «D» final permita diferenciar adecuadamente un signo del otro desde el punto de vista gráfico y semántico, antecedente en conjunto con la falta de uso de dicho

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

nombre de dominio por parte del Primer Solicitante, lleva a concluir que su solicitud de asignación es apta para perturbar, afectar o perjudicar los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial RICHMOND, presentando un riesgo permanente de potencial confusión en la Red.

9.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

10.-) Si bien a la época de esta sentencia el Primer Solicitante no usa el nombre de dominio como sitio web, ello no significa en modo alguno que dicha situación se vaya a mantener necesariamente en el futuro, sea por parte del Primer Solicitante o por un eventual tercero autorizado o cesionario.

11.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro del nombre de dominio <richmon.cl> presentada por don Alex Jorge Yury Yamis contraría los derechos válidamente adquiridos por Grupo Santillana de Ediciones, S.L. sobre su marca comercial «RICHMOND», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RFR-CL, conclusión que además es armónica con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

12.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la RFR-CL dispone que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre*

de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar». En la especie, no existen antecedentes para suponer que se configura alguno de los presupuestos de excepción establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

S E R E S U E L V E:

I.- Acoger la demanda deducida por Grupo Santillana de Ediciones, S.L. y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <richmon.cl> presentada por don Alex Jorge Yury Yamis, RUT 5.868.652-2, ordenando su eliminación.

II.- Asignar el nombre de dominio <richmon.cl> a Grupo Santillana de Ediciones, S.L., representada por Sargent & Krahn, RUT: 79.713.300-0.

III.- No condenar en costas al demandado.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 6-81-2013.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Annabela Droguett L., cédula nacional de identidad Nº 13.442.405-2, y doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8.