SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR INSCRIPCIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
tercerapega.cl

Santiago, viernes siete de marzo de dos mil catorce.-

VISTOS:

Con fecha 10 de diciembre de 2012, la sociedad Trabajando Com Chile S.A., con domicilio en Gertrudis Echeñique Nº 441, Las condes, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio “tercerapega.cl”.

Posteriormente, con fecha 27 de diciembre de 2012, la sociedad Consorcio Periodístico de Chile S.A. Copesa, domiciliada en Av. Vicuña Mackenna 1962, Ñuñoa, Santiago, representada por Beuchat, Barros & Pfenniger, domiciliados en Europa 2035, Providencia, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “tercerapega.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile Nº 18027 de 28 de mayo de 2013, se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambas partes, sin que se produjera avenimiento, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el

Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 35, sólo el segundo solicitante, hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se les asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 40, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el cual fue evacuado sólo por el primer solicitante, pero en definitiva a fs. 55, se tuvo por no presentado dicho escrito.

A fs. 55, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido. Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “tercerapega.cl”.

A fojas 59, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 10 de diciembre de 2012, la sociedad Trabajando Com Chile S.A., solicitó la inscripción del nombre de dominio “tercerapega.cl”. Que posteriormente, con fecha 27 de diciembre de 2012, la sociedad Consorcio Periodístico de Chile S.A. Copesa, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “tercerapega.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.
Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada ambas partes, sin que se produjera avenimiento, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, en el período de discusión, hizo valer sus derechos y defensas y al respecto expresa en primer lugar que Copesa o Consorcio Periodístico de Chile S.A.

es, junto a El Mercurio, una de las empresas periodísticas de mayor relevancia del país y que sus diversas publicaciones son ampliamente conocidas y difundidas a los lectores en todos los puntos del país, con lo cual se colige que son ampliamente conocidas por los diversos lectores tanto de revistas, como de periódicos, por lo cual ha ganado un posicionamiento que debe ser calificado de notorio y que esta circunstancia se encuentra exenta de prueba, ya que se trata de un hecho evidente, o bien notorio y que para ello basta un mero recuerdo de sus publicaciones tales como La Tercera, La Cuarta, o revistas como Que Pasa, entre otras.

Agrega que en lo tocante al presente nombre de dominio, precisa que la litis está radicada en torno a un término que es una variante a la cual se le ha agregado la palabra “Pega” a su expresión más renombrada, cual es La Tercera y que dicha expresión se encuentra tutelada marcariamente conforme a las siguientes especificaciones:

a. Marca LA TERCERA, Registro N° 921.697, distintiva de productos de la clase 16.

b. Marca LA TERCERA, Registro N° 688.594, distintiva de productos de la clase 16.

c. Marca LA TERCERA MUJER, Registro N° 670.467, en actual renovación a través de solicitud No. 1.050.585 distintiva de productos de la clase 16.

d. Marca LA TERCERA DE LA HORA, Registro N° 734.282, distintiva de productos de la clase 16.

e. Marca LA TERCERA TV, Registro No. 940.765, distintiva de servicios de la clase 41

f. Marca LA TERCERA TV, Registro No. 933.207, distintiva de servicios de la clase 38.

g. Marca LA TERCERA, Registro No. 822.954, distintiva de servicios de la clase 38.

Señala que al individualizarse los productos en clase 16, se está haciendo referencia a publicaciones, conforme al Clasificador de Niza que es aplicable a este tipo de situaciones.

Añade que es evidente que La Tercera resulta ser el elemento diferencial y de mayor protagonismo y que para ello basta realizar una mera visita a la página web

www.latercera.cl, para darse cuenta que se trata de la reconocida publicación de dicho diario y que su mejor derecho pasa por la titularidad de derechos exclusivos en torno a la expresión La Tercera, y de allí que la solicitud contravenga las hipótesis reglamentarias respectivas, lo cual emana que la expresión Tercerapega comprende la expresión Tercera y la voz Pega, aludiendo esta última a una típica forma de ofrecer trabajos realizados precisamente a través de las páginas web de mi mandante.

Luego se refiere a la definición de los nombres de dominio y cita el dictamen N° 1127 emanado de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de Julio del año 2000 y que dicho razonamiento sirve para entender el presente caso, ya que el nombre de dominio solicitado coincide con una marca registrada y usada mercantilmente y también el art. 14 de la Reglamentación de las Normas para la asignación de los nombres de dominio .CL, Argumenta además, los motivos por los cuales la solicitud del primer solicitante contraría dichos principios y cita al respecto las normas vigentes sobre abusos de publicidad, arts. 4 y 13; los principios de competencia leal y de ética mercantil, art. 10 del Convenio de París; derechos válidamente adquiridos, en el sentido que un nombre de dominio, no puede afectar derechos válidamente adquiridos, importa un reconocimiento a las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República y que en el orden señalado por la Normativa de Nic, esta categoría de derechos debería ocupar el primer lugar, toda vez que corresponden al reconocimiento de una garantía constitucional.

Agrega que la concesión del nombre de dominio a otra persona, afectaría evidentemente su patrimonio marcario y que es por ello que a modo de conclusión, la asignación del nombre de dominio le debe ser realizada, como titular de de signo registrado, así como por ser el creador intelectual de la expresión en comento, y quien se encargó de darla a conocer al consumidor en los términos de notoriedad de que es portadora.

TERCERO: Que sólo la parte del segundo solicitante rindió prueba y al efecto para probar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal, los siguientes documentos : 1) Marca LA TERCERA, Registro N° 921.6 97, distintiva de productos de la clase 16.

2) Marca LA TERCERA, Registro N° 688.594, distintiv a de productos de la clase 16.

3) Marca LA TERCERA MUJER, Registro N° 670.467, en actual renovación a

través de solicitud No. 1.050.585 distintiva de productos de la clase 16.

4) Marca LA TERCERA DE LA HORA, Registro N° 734.282, distintiva de productos de la clase 16.

5) Marca LA TERCERA TV, Registro No. 940.765, distintiva de servicios de la clase 41.

6) Marca LA TERCERA TV, Registro No. 933.207, distintiva de servicios de la clase 38.

7) Marca LA TERCERA, Registro No. 822.954, distintiva de servicios de la clase 38.

8) Copia de credencial.

9) Copia de toalla corporativa.

10) Copia de pendón.

11) Fotografía de panel de conferencia.

12) Copia de tótem inflable.

13) Copia de díptico.

14) Copia de envoltorio de dulce.

15) Copia de cuaderno corporativo.

CUARTO: Que según consta en autos, es primer solicitante en este juicio la sociedad Trabajando Com Chile S.A., y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en conflicto y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

QUINTO: Que el punto de prueba fijado en autos, se refiere únicamente al mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, resolución que no fue objetada por las partes en su oportunidad procesal.

SEXTO: Que se desprende de la prueba rendida por el segundo solicitante, consistente en el registro de su propiedad, de la marca “La Tercera” y otras que comprenden dichas palabras, que sus derechos se encuentran suficientemente resguardados y que esas son los que le interesan e identifican sus servicios y productos y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habría registrado en su oportunidad, como marca o nombre de dominio, a su nombre, “tercerapega”.

Además, tampoco probó que usa en sus productos, actividades y prestaciones de servicios, el nombre “tercerapega”.

SÉPTIMO: Que el sólo hecho que el segundo solicitante tenga registradas marcas

comerciales que contengan la palabra “tercera”, no es suficiente para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante, ni le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que contengan dicha palabra, ni impedir que terceros lo soliciten, sin perjuicio de mencionar que dicha expresión, “tercera”, es genérica.

OCTAVO: Que la semejanza que alega de su marca “La Tercera” y otras que cita, con el dominio pedido, en nada alteran lo expresado anteriormente por este sentenciador, ya que atendida la naturaleza y características de los nombres de dominio y la reglamentación que rige este tipo de juicios, permite concluir, que no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial, ni las establecidas sobre competencia desleal, ni sobre publicidad.

NOVENO: Que el resto de la prueba rendida por el segundo solicitante, no hacen variar lo razonado y expresado precedentemente por este sentenciador.

DÉCIMO: Que por lo expuesto, este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante, un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “tercerapega.cl”, ya que lo expuesto y la prueba rendida, no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “tercerapega.cl” al primer solicitante esto es a la sociedad Trabajando Com Chile S.A.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “tercerapega.cl” del segundo solicitante la sociedad Consorcio Periodístico de Chile S.A. Copesa.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile en su oportunidad, por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la

Computación de la Universidad de Chile.

DICTADO POR HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 35 – 2013.