Rol No. 16 – 2012

Juicio arbitral tiemposseguros.cl

Mario Wilfredo Rosas Rodríguez v. Asociación Chilena de Seguridad

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

tiemposseguros.cl

Santiago, 19 de Junio de 2012.

VISTOS:

Con fecha 30 de noviembre de 2011, don **MARIO WILFREDO ROSAS RODRÍGUEZ**, con domicilio para estos efectos en Av. Vitacura 2939 piso 10, Las Condes, Santiago, solicitó para sí la inscripción del nombre de dominio **tiemposseguros.cl.** A continuación, el día 27 de diciembre de 2011, **ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD**, con domicilio en Alonso de Córdova 5151, 8 piso, Las Condes, Santiago, inscribe a su vez el referido nombre como segundo solicitante.

Conforme a lo estipulado en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No.16.023 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio **tiemposseguros.cl,** aceptando dicho encargo según consta en autos, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

Posteriormente se citó a las partes a una audiencia celebrada con fecha 12 de abril de 2012, a la cual asiste don GABRIEL GASPAR ROZAS CAAMAÑO, agente oficioso, quien actúa en representación del segundo solicitante la ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, con fianza de rato, y don JOSE FERNANDO BRAVO LAMBIE, quien actúa con poder del primer solicitante, don MARIO WILFREDO ROSAS RODRIGUEZ y el árbitro quien conoce del presente litigio.

Al no producirse conciliación, el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal y firmada por los presentes.

A fojas 11 y siguientes, con fecha 26 de abril de 2012, don José Fernando C. Bravo Lambie, en representación de don MARIO ROSAS RODRÍGUEZ, como primer solicitante y demandado de autos, interpone libelo ante este Tribunal, en el cual expone sus argumentos y probanzas, para obtener en definitiva le sea asignado el nombre de dominio en disputa. Expone, en síntesis:

a. Que TIEMPOS SEGUROS LTDA, (Hernán Bustos y Cía. Ltda. Corredores de Seguros), sociedad de responsabilidad limitada, se constituyó legalmente en la comuna de Santiago, con fecha 2 de marzo de 1990, siendo su objeto la consultoría y asesoría previsional. Debido a su trayectoria y creciente prestigio, abre una sucursal en Iquique, contratando el año 1996 a don Mario Rosas Rodríguez, con el cargo de asistente previsional. Con los años, su mandante, en su calidad de Contador Público y Auditor, decide en conjunto con la sociedad a la cual representaba, utilizar la denominación de "Tiempos Seguros", no tan sólo para asesorías previsionales, sino que también para la prestación de servicios contables, tributarios, financieros y, en general, de asesorías integrales, denominación que utiliza hasta el día de hoy. Es así que los vocablos TIEMPOS y SEGUROS, no obstante tratarse de la razón social de una sociedad, han servido por más de 20 años para educar al consumidor del servicio prestado (*"cuando se terminaban las diligencias para obtener una jubilación, se avecindaban para él y su familia* ***TIEMPOS SEGUROS****")*.

b. Como antecedentes de derecho, en primer lugar hace alusión al artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, señalando que una página web y su dominio no puede entenderse como un medio de comunicación social, por lo cual queda fuera del ámbito de aplicación de la normativa vigente a que hace referencia el citado artículo, esto es, la Ley No. 19.733 sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo. A renglón seguido, señala que respecto a los principios de competencia leal y ética mercantil, tampoco se ven afectados toda vez que la mera acción de solicitar la inscripción de un nombre de dominio en internet no atenta contra ellos.

c. Para demostrar su mejor derecho frente al nombre de dominio en disputa, señala que la denominación TIEMPOS SEGUROS es una frase comúnmente utilizada en el tráfico mercantil y en todo tipo de publicidad y marketing empresarial, teniendo especial énfasis en el rubro de asesorías y representaciones debido a su significado. Entonces dicho nombre se adentra en el campo de la generalidad del vocablo común y corriente de cualquiera de los agentes que intervienen en el mercado, lo que implica la imposibilidad de imputar la autoría intelectual del mismo a una persona o empresa determinada aún cuando se cuente con una marca comercial inscrita. Así, el segundo solicitante cuenta con una marca registrada "tiempo seguro" en la Clase 16 (referente a impresos, publicaciones periódicas y revistas), no existiendo relación analógica alguna entre la explotación que realiza su mandante del nombre TIEMPOS SEGUROS y la que realiza la contraria del nombre TIEMPO SEGURO. Aún cuando se estableciese que por la propiedad de la marca comercial de la contraparte, y de acuerdo al clasificador enunciado pudiera tener un mejor derecho, no debe olvidarse la independencia de las prescripciones legales, ámbitos de aplicación y conexión por integración, dado que no son absolutos sobre todo para este caso. A lo anterior, señala que se arriba a la misma conclusión examinando el artículo 18 bis D de la Ley sobre propiedad industrial 19.039, que indica que la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico, pero respecto de los bienes y servicios comprendidos en el registro, este caso, publicaciones, revistas y periódicos.

d. El interés de su mandante para la asignación definitiva del nombre de dominio **tiemposseguros.cl** salta a la vista, ya que nos encontramos

ante un oferente de servicios de asesorías reconocido por años con dicha denominación, de modo que su conducta no obedece a un lucro adicional de su especialidad o una manifestación de mala fe, entendiendo que ésta se presume (y por lo tanto deberá probarse por quien la alega). Esto quiere decir que perfectamente podemos aplicar el concepto subjetivo de buena fe reconocido entre otras, por el artículo 706 del Código Civil al expresar que, en definitiva, lo que importa es la conciencia de haber adquirido un dominio exento de fraude, dolo o de todo otro vicio.

e. Respecto al error o inducción de éste en el usuario de servicios de internet, señala que esto resulta a lo menos inverosímil, puesto que un nombre se asocia a una revista y otro a una asesoría. Sin perjuicio de lo anterior, indica que al digitar el dominio www.tiemposeguro.cl no es utilizado como sitio web ni existe información alguna respecto a éste, por lo cual no se puede colegir que el nombre goce de fama o notoriedad en la red o induzca a confusión o error, última circunstancia que se diluiría al entender que bajo un principio costo beneficio, no se puede invertir en un sitio web cuando el dominio de éste es una mera expectativa. Por último, señala que el principio "first come, first server" se cumple en la especie al ser su representado el primer solicitante.

f. En síntesis, en base a la preexistencia del uso del nombre, interés real y efectivo en la solicitud, buena fe manifiesta, uso no inductivo a error o confusión, intrascendencia de la marca registrada por la contraparte, cumplimiento del artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, y la aplicación del aforismo prior in tempore, prior in iure, solicita en definitiva asignar el dominio **tiemposseguros.cl** al primer solicitante, con costas.

g. Junto a su presentación, el primer solicitante acompaña al proceso los siguientes documentos, con citación:

1.- Credencial de Consultor Previsional del primer solicitante ante la Superintendencia de Valores y Seguros.

2.- Contrato de trabajo de prestador de servicios profesionales de fecha 03 de Junio de 1996 y anexo.

3.- Carta de intención de fecha 29 de Julio de 1996.

4.- Carta de solicitud de anticipo de comisión de fecha 16 de Agosto de 1996.

5.- Copia de orden de publicación de avisos e inserciones de fecha 23 de Abril de 2002.

6.- Copia de orden de publicación de avisos e inserciones de fecha 10 de Mayo de 2001.

7.- Copia de traspaso de servicio telefónico de fecha 17 de Octubre de 1996.

8.- Set de 9 órdenes de ingreso de patente municipal, relativas a los años 1997 a 2001.

9.- Tarjeta de presentación.

10.- Cuatro copias de impresiones de correo electrónico.

11.- Impresión del dominio www.tiemposeguro.cl (redirecciona a www.achs.cl/tiemposeguro.

12.- Copia de certificado solemne de formulario 29.

13.- Copia de certificado solemne de declaración de renta por internet.

14.- Copia de impresión del Diario Oficial, donde consta la fecha de publicación del extracto de constitución de la sociedad.

15.- Impresión de domicilios registrados en el SII.

16.- Impresiones de la Página de la SVS.

A fojas 21, don Bernardo Serrano Spoerer, abogado, en representación de ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD, como segundo solicitante y demandante, luego de ratificar la actuación del agente oficioso don Gabriel Rozas Caamaño en audiencia de fecha 12 de abril de 2012, interpone demanda de asignación de nombre de dominio en la cual expone sus argumentos y demás probanzas, con el fin de obtener le sea otorgado en definitiva el nombre de dominio disputado. Sus argumentos, en síntesis, son:

a. En primer lugar indica la naturaleza de los nombres de dominio, destacando que debido a su naturaleza sólo pueden ser otorgados a un único prestador, a diferencia de lo que ocurre con una marca comercial. Basados en su estrecha relación, es que la jurisprudencia nacional ha indicado que la resolución de este tipo de conflictos debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio, siendo la raíz del problema actual. Como normas de solución, indica las dispuestas en la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, y a nivel local el Reglamento de Nic Chile, la Ley 19.039 sobre propiedad Industrial y el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.

b. Para demostrar su mejor derecho, indica que el concepto marcario TIEMPO SEGURO pertenece a la propiedad de su cliente, según se infiere de los registros marcarios (2) acompañados en clase 16, e inscripción del nombre de dominio tiemposeguro.cl. Ello hace evidente la propiedad de su cliente sobre el signo, lo que le confiere el poder más amplio y lo faculta para apropiarse en forma exclusiva de todas la utilidades que el bien es capaz de proporcionar, lo que se encuentra amparado en el artículo 19 No. 25 de la Constitución Política de la República, y en el art. 584 del Código Civil, normativa que garantiza al individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial que detenta su mandante.

c. Luego, señala que la contraria no tiene relación alguna con el nombre pedido a registro, por lo cual no puede acreditar ningún derecho, ni societario ni marcario que apoye su pretensión. A su vez, su mandante cumple con los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber: Titularidad de marcas comerciales y nombre de dominio, uso del signo marcario (Tiempo Seguro es una revista electrónica publicada por su cliente), inserción de la marca comercial en el nombre de dominio, lo cual puede provocar confusión en los consumidores y dilución marcaria del signo, y cuasi identidad del signo marcario.

d. En atención a lo expuesto, solicita en definitiva se le asigne el dominio de autos al segundo solicitante, desechando la pretensión de la contraria, con expresa condena en costas. Acompaña a su escrito, con citación, los siguientes documentos:

1.- Certificados de registros marcarios No. 850.855, No. 534.629, clase 6, TIEMPO SEGURO.

2.- Revista Tiempo seguro, No. 109 y 111.

3.- Búsqueda en google del concepto tiempo seguro.

Que a fojas 35, el apoderado del primer solicitante hace uso del traslado conferido por este Tribunal, y hace presente al Tribunal sus consideraciones respecto a lo señalado por el segundo solicitante. En síntesis, expone que el único fundamento de la contraria se circunscribe al hecho de ser dueño de una marca registrada bajo la denominación "tiempo seguro", lo que lo facultaría para apropiarse en forma exclusiva de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar. Ello no es así, ya que el sólo hecho de tener una marca registrada si bien es un indicio de derecho, no es óbice para descartar derechos adquiridos por la contraparte. Para justificar lo anterior, reproduce en lo medular lo expuesto en su escrito principal, según consta en autos.

Que con fecha 5 de junio de 2012, este Tribunal conforme al mérito de autos, y atendido a que las partes han acompañado documentación probatoria suficiente, al no haber otras diligencias pendientes cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar a cual de los solicitantes del nombre de dominio **tiemposseguros.cl** le asiste un *mejor derecho* respecto a dicho nombre, conforme a los motivos de hecho como de derecho aplicables a cada una de ellas. Ambos solicitantes, por el sólo hecho de haber iniciado el proceso de inscripción, aceptaron someterse en caso de controversia a este arbitraje conforme lo dispone el artículo 6, sección segunda, del Reglamento de Nic Chile. Conforme al artículo 14 del citado Reglamento, es de responsabilidad de cada solicitante velar porque su inscripción no contraríe las normas sobre abusos de publicidad, principios de ética mercantil y competencia leal, como derechos válidamente adquiridos por terceros. En principio, se analizarán dichos supuestos.

SEGUNDO: Que en primer término, esto es la sujeción a normas vigentes sobre abusos de publicidad, nos debemos remitir a la Ley No. 19.733, sobre Libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo. Al revisar sus normas, encontramos que, dada la imposibilidad de poder impetrar a un nombre de dominio por sí mismo la calidad de "medio de comunicación social", como lo exige dicha ley, es imposible entonces que ella infrinja la normativa vigente. Ahora bien, referidos al contenido de dicha página web aloja, bajo el nombre de dominio, encontramos que el primer solicitante, quien por el hecho de serlo puede alojar contenidos temporalmente mientras se resuelve el conflicto de asignación, no lo ha hecho, por lo cual no existen elementos a analizar bajo dicha perspectiva.

TERCERO: Que entonces debemos revisar la observancia de los principios de *"la competencia leal y de la ética mercantil",* en normas tales como la Ley No. 29.169, que Regula la competencia desleal; el D.L No. 211 de 1973, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, entre otras. Respecto a este punto, es de suyo reiterar los argumentos anteriores, en vista que la actividad de solicitar un registro de nombre de dominio, por sí misma no importa un atentado a los principios de ética mercantil y competencia leal, puesto que el signo solicitado **tiemposseguros.cl** a priori no pertenece a ninguno de los dos solicitantes. Ergo, el segundo solicitante ha señalado tener derechos válidamente adquiridos a la luz de la denominación "TIEMPO SEGURO", en base a registros marcarios de su propiedad en clase 16. Precisamente esta última circunstancia, es decir, que la marca sea registrada en un clasificador marcario determinado, es la que circunscribe el ámbito de aplicación, lo cual se traduce en que la supuesta utilidad que la marca presta a su titular no tiene un efecto extensivo, por lo cual no puede alcanzar a otras formas de utilización válida de dicha marca comercial, o bien de una similar. Es así como el primer solicitante no lesiona principios de la competencia leal ni de la ética mercantil, puesto que el uso que le da a la expresión "tiempos seguros", dista mucho del que realiza el segundo solicitante, motivo por el cual este Tribunal estima que no existe vulneración en este aspecto.

CUARTO: Que por último, y al examinar la lesión a derechos *"válidamente adquiridos por terceros",* nos circunscribimos a lo expuesto anteriormente, señalando que el segundo solicitante efectivamente posee derechos válidamente adquiridos sobre la denominación "tiempo seguro", la cual se encuentra comprendida de forma completa en el nombre de dominio **tiemposseguros.cl**. Sin embargo, desde un prisma del derecho de marcas, en el ámbito de propiedad intelectual opera el denominado principio de especificidad marcaria, el cual nos indica que la protección que ofrece la marca comercial a su titular, se circunscribe tan sólo a la o las clases para las cuales opera dicho registro, requiriéndose otras circunstancias para que dicha protección alcance un nivel superior. Estas circunstancias, -a grosso modo- podemos traducirlas en que la marca debe poseer caracteres tales de fama y notoriedad, que su utilización se asocie inmediatamente a su titular, requisitos que por lo demás ilustran los conflictos de asignación de un nombre de dominio. Al analizar la denominación y marca comercial "tiempo seguro" del segundo solicitante, se advierte que si bien dicha marca es utilizada como el nombre de una revista que publica el demandante, ella carece de caracteres de fama y notoriedad tales que la asocien indefectiblemente en este caso al segundo solicitante, ello entre otras cosas por el carácter genérico de las expresiones "tiempo" y "seguro", tanto en singular como plural. Lo mismo sucede con el primer solicitante, que si bien no posee una marca comercial registrada, ha demostrado la utilización de la denominación TIEMPOS SEGUROS por más de 20 años, en la cual ha distinguido la oferta de sus productos y servicios bajo ella, todo lo cual le confiere también protección en esta sede. Si bien es efectivo que la jurisprudencia y doctrina nacional y extranjera en el ámbito del derecho de nombres de dominio se ha inclinado por asignar dichos nombres de dominio a quien puede demostrar titularidad sobre marcas comerciales, ello cuando mucho es un antecedente a considerar para la resolución del conflicto, considerando que este proceso no versa sobre marcas comerciales, siendo tan sólo un antecedente a considerar, lo que quiere decir que debemos tener en consideración todo factor que sea relevante para hacer valer un mejor derecho a favor de uno u otro solicitante. Por lo antedicho, tampoco se advierte una vulneración a derechos válidamente adquiridos por terceros.

QUINTO: Que respecto al supuesto riesgo de error y confusión que la segunda solicitante advierte por la solicitud de registro de nombre de dominio de autos por la contraria, este Tribunal, en base a los criterios expresados en el considerando anterior no advierte dicho riesgo, toda vez que ambos solicitantes realizan actividades claramente identificables entre sí, por lo cual mal puede un usuario de internet, al verse enfrentado al nombre de dominio en disputa, considerar que pertenezca al demandante. Este Tribunal deja en claro sin embargo que, de producirse dicha vulneración, el segundo solicitante mantiene incólume su derecho a reclamar sobre ésta, en las instancias administrativas como jurisdiccionales que correspondan en su oportunidad.

SEXTO: Que este Tribunal entonces estima que ambos solicitantes tienen válidamente argumentos que obran a su favor sobre el nombre de dominio en disputa, los cuales se traducen principalmente en la utilización que han realizado de dicha denominación, el ámbito en el cual desarrollan sus respectivas actividades, el cumplimiento a la normativa legal vigente, y las marcas comerciales que protegen a sus denominaciones, todos argumentos tales que no permiten a este Tribunal en esta fase poder hacer valer la tesis de un *mejor derecho* a favor de uno u otro. Es en esta sede entonces cuando debemos analizar el principio denominado "del primer solicitante", o "First come, first served", el cual -como bien señala uno de los litigantes- no es más que la aplicación del aforismo *prior in tempore, prior in iure,* en virtud del cual debemos entender que, ante equivalencia de condiciones, lo cual a juicio de esta sentenciadora sucede en la especie, debemos otorgar el nombre de dominio a quien primero haya procedido a su inscripción. Por este motivo, este Tribunal entiende que es el primer solicitante quien, tal como su denominación lo indica, merece ser tenido por asignatario del nombre de dominio en desmedro de las pretensiones del segundo, quien por su parte si bien ha demostrado tener interés legítimo, dicho interés no ha logrado obrar a su favor con mérito capaz de controvertir u opacar lo expuesto por la contraparte. Todo lo dicho, sin embargo, deja a salvo -como ya se ha indicado-, las acciones que ambos solicitantes puedan estimar como conducentes, en las oportunidades y ante los órganos que estimen pertinentes.

SÉPTIMO: Que por último, ambos solicitantes han pedido la condena en costas a su contraparte. Así, este Tribunal estima no ha lugar a lo solicitado, puesto que conforme al Artículo 8 inciso final del Anexo 1 del Reglamento de Nic Chile, que establece el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, es facultad exclusiva del Tribunal condenar o eximir a la parte vencida del pago de las costas, en los siguientes términos: *"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".* Debido a lo expresado, ninguno de los solicitantes ha actuado bajo los supuestos mencionados, ni tampoco ha demostrado que su contraparte lo haya hecho de mala fe, ni tampoco existe circunstancia alguna que permita a este Tribunal tener a bien el ejercicio de esta facultad privativa, por lo cual no se hace lugar a la condena en costas solicitada.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio **tiemposseguros.cl** presentada por el segundo solicitante, **ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD.**

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **tiemposseguros.cl** al primer solicitante, esto es, don **MARIO WILFREDO ROSAS RODRÍGUEZ.**

3.- Que **no se condena en costas** a la parte vencida, por haber tenido fundamento plausible para litigar.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat

Abogado

Juez Árbitro Nic Chile.

En Santiago de Chile, con fecha 18 de Junio de 2012, comparecen ante mí como testigos de actuación señora Loreto Vejar Villalobos, C.I. No. 14.044.280-1 y don Ignacio Becerra Gaete, C.I. No. 11.171.210-7, quienes dan fe de lo resuelto, y firman en señal de conformidad.