Ref. Sentencia conflicto tukiosko.cl

Partes: B Y C REVISTAS LTDA.

CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA

Santiago, veintidós de marzo de dos mil once,

Vistos,

1° OF N°13385 de tres de diciembre en curso, relativos al conflicto por asignación del nombre de dominio tukiosko.cl, suscitado entre B Y C REVISTAS LTDA., RUT: 78.623.980-K, representada por don Felipe Conn, domiciliado en Pasaje Manquehue Norte 1238 Vitacura – Chile y CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA, RUT: 91.408.000-2, representado por don Andrés Melossi Jiménez, domiciliado en Europa No 2035, Providencia, Santiago.

2° Aceptación del encargo, juramento de rigor y citación a las partes a audiencia de estilo, de fojas 4 y su notificación a las partes y a Nic Chile de fojas 5 y 5 vta.

3° Texto de primera audiencia de fojas 15, realizada con la comparecencia de ambas partes, en que se fijó la pauta de procedimiento arbitral y su notificación de fojas 16.

4° Presentación del primer solicitante de fojas 17, en que solicita le sea asignado el nombre de dominio tukiosko.cl. Señala que su proyecto de negocio consiste en la creación de un portal web en donde se comerciales diversas revistas platos&copas, city, de15. DeNovios y OneBook, todas pertenecientes a BYC Comunicaciones. En el futuro se pretende generar alianzas con otras editoriales y revistas disponibles en el mercado que se interesen en promocionar sus revistas en un kiosko virtual, estilo NXTBook en formatos descargables para IPhones, IPad's Blackberrys y equipos similares.
Agrega que el objetivo general del proyecto consiste en brindarle al cliente la libertad de elegir contenidos editoriales, en donde el lector tiene la disposición del material editorial de diversas ediciones y revistas disponibles en el mercado. Como objetivo específico del proyecto se pretende incursionar en nuevos canales que hoy en día no se utilizan por ninguna revista. Se pretende innovar en este sentido haciendo caso a las exigencias y tendencias que ha ido presentando el mercado en general, en donde ha digitalizado la mayoría de sus procesos.
Señala asimismo que bajo ningún punto de vista su proyecto interfiere con los intereses de la contraparte, ya que ha sido ideado como una oportunidad de negocio que se está aprovechando y que no va en desmedro ni perjudica el negocio de la contraparte, sino más bien es posible crear futuras alianzas comerciales que abran puertas a un negocio desconocido en el país, que puede beneficiar el negocio de las editoriales.

5° Que esta parte acompaña impresión de su sitio web para acreditar su propuesta de negocio, como consta a fojas 18.

6° Que a fojas 19 la segunda solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho. Solicitan que se les asigne el dominio en disputa, en base a las siguientes argumentaciones de hecho y de derecho: Sostiene que su mandante Consorcio Periodístico de Chile S.A., uno de los más grandes conglomerados informativos del país, que edita la Tercera, La Cuarta y revistas tales como Que Pasa, lo que lleva a que sus marcas tengan un amplio poder distintivo, como consecuencia de su reconocimiento mercantil. Señala que es titular, además, de los dominios tukiosko.cl y kiosko.cl y ha protegido marcariamente la expresión kiosko, a través de los siguientes registros: a) Marca kiosko amigo, Registro N° 638.516, para distinguir productos de la clase 16. Marca kiosko Amigo, registro N° 638.580, distintiva de servicios de publicidad, promoción, ventas e información con fines promocionales, publicitarios y de marketing, a través de Internet u otro medio similar, de la clase 35.
Señala que como se puede apreciar, dichas marcas y nombres de dominio representan una fuente de derechos para su mandante, en tanto se acreditan los asertos señalados, en orden a que COPESA se vale de sus signos marcarios y nombres de dominio para dar publicidad a sus publicaciones, diarios y revistas. En dicha perspectiva, y respecto a las expresiones que no pueden ser registradas, su línea de negocio pasa por comenzar a registrar expresiones como nombres de dominio y luego implementa el proyecto respectivo, cuestión en que se encuentra el nombre de dominio kiosko.cl y tukiosko.cl.
Señala luego que para nadie es un misterio que Internet es uno de los medios de comunicación más masificado en los últimos tiempos y quienes navegan en la red se percatan que para llegar a una página web, el indicador o nombre de dominio juega un papel determinante. En este sentido, los nombres de dominio juegan un rol protagónico, al ser los medios idóneos para identificar las páginas web y de esa manera los contenidos de los agentes empresariales que se

encuentran detrás de dichas compañías. En cuanto a las normas aplicables, señala que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl es bastante clara al establecer en su artículo 14 que es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros. De esta norma deduce que su representado detenta un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, lo que justifica a la luz de lo dispuesto en el artículo 19 Nos. 24, 25 y 26 de la Constitución Política de la República.
Sostiene además que la solicitud de la contraparte contraría las normas sobre abusos de publicidad y ética publicitaria. Señala al respecto que el código de ética publicitaria define avisaje publicitario como "una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta." Sostiene que esta norma fue señalada para los nombres de dominio, toda vez que éstos constituyen una modalidad de identificación en la red, precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas que para efectos de autos están representadas por los artículos 4 y 13, en tanto exigen que los avisos no incluyan ninguna representación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad i pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a…. f) Derechos de autor, derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales y el 13 que dispone que los avisos no deberán hacer un uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria.
Señala que estas normas son aplicables en autos, toda vez que la concesión del nombre de dominio al primer solicitante afectaría a su mandante en razón del uso de una expresión que se encuentra protegida por su representada.
En cuanto a los principios de competencia desleal, invoca el Convenio de París y en especial lo dispuesto en su artículo 10.
Estima que estas normas y principios se verían afectado si se asignara el dominio a la contraria, pues ello importaría crear una confusión que debe ser evitada a través de la concesión del nombre de dominio a su representada.
Agrega que en otros conflictos similares, los laudos arbitrales han seguido el criterio invocado por esa parte. Al respecto ejemplariza con la decisión dictada en el conflicto annonimo, en que se consideró lo siguiente: "SEGUNDO: Que además, el segundo solicitante ha protegido la expresión annonimos a través de la inscripción de diversas marcas comerciales que contienen dicha expresión la que no puede considerarse genérica, pues la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, al agregar una N a la palabra anónimo ha incorporado un signo de distintividad al programa de Canal 13 annonimos que ya lleva dos temporadas en a pantalla.
Tercero: Que siendo tal nombre una invención original del segundo solicitante, al que ha dotado de fama a través del programa de televisión del mismo nombre, no es suficiente la circunstancia que el primer solicitante haya solicitado igual palabra en singular annonimo, con la sola diferencia de la letra s para entender que no se podrá producir confusión entre la creación propia y original del segundo solicitante y el nombre de dominio en disputa".
Agrega que el prestigio de su representado contrasta con un primer solicitante que no detenta derecho alguno pues considera que el término tukiosko es de creación de su mandante, posee marcas comerciales en las cuales se ampara y existen precedentes jurisprudenciales en los cuales se ha aplicado el criterio que invoca.

7° Que esta parte, para acreditar su mejor derecho, a) Fotocopia simple de certificado de registro marcario, Registro N° 638.579, de fojas 24, marca kiosko amigo; b) registro Marcario N° 638.580, marca TPT de fojas 24.

8° Que a fojas 26 se tuvo por evacuado el trámite de alegaciones de mejor derecho y se proveyó traslado a las partes, lo que les fue notificado a fojas 27.

9° Que a fojas 28 el primer solicitante evacúa el traslado conferido en autos. Sostiene que es evidente la diferencia de envergadura entre las empresas en conflicto y que COPESA goza de prestigio en el mercado e historia que los antecede. BYC revistas, como primer solicitante se considera un grupo periodístico que tiene un proyecto de negocio que ninguna intención tiene de perjudicar los derechos de la contraparte, sino que busca crear alianzas en este proyecto de distribución de contenido digital, que de hecho en cierta oportunidad se vio como proyecto futuro en una reunión en la ANP, en donde COPESA participó y manifestó interés en participar.
Sostiene que el hecho de ser una empresa de menor tamaño no la inhabilita para desarrollar un proyecto de negocio en donde se pueda explorar un nuevo canal de distribución para sus contenidos, sobre todo si en términos particulares el segundo solicitante no lo tiene contemplado ni ha manifestado la intención de desarrollar algo similar.
Agrega que además la contraparte ha lanzado una campaña televisiva en donde establece que están desarrollando un

canal digital propio para sus productos versus una plataforma para la industria, lo cual, iría en desmedro de las pequeñas editoriales y revistas, por lo que no es pertinente mencionar que BYC, ha inscrito marcas en forma mal intencionada o con un fin que no sea el cumplimiento de un objetivo o proyecto establecido.
Sostiene que es confusa y errónea la mención al Código de ética publicitaria de CONAR, ya que en el caso de autos no hay ninguna publicidad, ni promoción que se esté vulnerando. Al respecto sostiene que COPESA se adelanta a una eventual campaña publicitaria en que podría inducirse a error a los consumidores, lo cual en todo caso debiera ser analizado en la sede respectiva y no en este arbitraje, que tiene por finalidad resolver sobre el mejor derecho al nombre de dominio tukiosko.cl.
Agrega luego que COPESA no mantiene registro alguno sobre la marca tukiosko.cl en INAPI y asume que por tener registrada la marca kiosko amigo, le da derecho sobre los dominios que se solicite registrar a Nic Chile y consideran que no es posible que otra editorial lance un proyecto que estimule la distribución en forma digital de contenidos. Destaca además que a pesar que COPESA es titular de la marca kiosko amigo, y ha registrado el nombre de dominio kiosko-amigo.cl, no mantienen ninguna página web asignada a este nombre de dominio, no mantiene un DNS activo, ni está operativo. De ello deduce que no es posible atribuirle un mejor derecho porque no tiene ningún proyecto, sobre todo porque en este caso no es posible asegurar la marca en su totalidad, ya que el hecho de inscribir un dominio con una palabra no otorga el derecho de todos los dominios relacionados, ya que mientras estos no interfieran con el desempeño de la contraparte y no vayan en perjuicio del negocio del contrario, no debe por qué existir conflictos. Tal es el caso de los dominios y registros marcarios asociados a la palabra kiosko, en donde podemos encontrar las siguientes marcas y dominios asociados: kioskoweb.cl y kioskonet.cl, que pertenecen a proyección S.A., que también se encuentran registrados en las clases 16 y 35.
Señala que por tanto es posible deducir que en este caso COPESA no tiene derecho exclusivo al uso de la palabra kiosko y si existiera algún derecho que ellos estimen vulnerado, debieran presentarlo a los tribunales marcarios para que diriman tal situación, pero considera que no es efectivo que existan tales derechos porque existen otras marcas y dominios que incluyen la expresión kiosko y no corresponden al segundo solicitante.
Estima que en el caso de autos más bien parece que la segunda solicitante pretendiera bloquear el justo derecho del primer solicitante a realizar emprendimientos web bajo un nombre de dominio original, nuevo, creativo, fácil de recordar y que pueda reconocerse como una alternativa para encontrar diversos medios, no sólo los de los conglomerados más grandes del país.
Concluye que i se acogiera la solicitud de COPESA se estaría vulnerando la esencia misma de Internet, que consiste en ser parte de una red de comunicaciones para todo y de todos y no sólo de conglomerados. Haciendo referencia a los inicios de la Internet, esta nace como la democratización de la información, por lo que el otorgamiento del mejor derecho al segundo solicitante, estaría siendo un acto de apoyo a la monopolización de dominios, yendo en desmedro de empresas más pequeñas que anhelan el crecimiento mediante el aprovechamiento y detección de oportunidades de mercado que se ven truncadas por el hecho de que existen conglomerados que impiden el surgimiento de nuevas ideas, ya que consideran que todo nuevo negocio relacionado con el rubro puede perjudicar el de ellos, y que al ser apoyados absolutamente por los estamentos públicos se sienten con el derecho de combatir cada nueva idea que pueda surgir de empresarios de menor envergadura.

10° Que de su parte, el segundo solicitante evacúa el traslado conferido a fojas 35. Sostiene que la contraria hace alusión a un supuesto proyecto, que sin embargo nada obsta a ello en la medida que no afecte el ordenamiento jurídico, que en este caso está representado por las normas de Nic Chile. Agrega que es así que su representado se aboca principalmente a los temas de comunicación social, giro que desarrolla a través de los más diversos medios, sean estos escritos, hablados y televisados.
Señala que en lo tocante al nombre de dominio en cuestión dice relación con la expresión tu kiosko, su representado detenta derechos de exclusiva tal como fueron invocados oportunamente. Por ello, el hecho que la solicitante pretenda hacer ventas y marketing a su expresión evidentemente afectan el registro N° 638.580 en tanto se trata de una expresión prácticamente idéntica. En este sentido, el ordenamiento jurídico dispensa de protección a los signos idénticos o similares y de allí que en este caso se justifica la similitud existente.
Agrega que se mandante se encuentra habilitada para singularizar servicios coincidentes con los que pretende ofrecer el primer solicitante. Considera que de ahí que deban descartarse las alegaciones del primer solicitante, porque aunque sean válidas en los hechos se afectan los derechos de su mandante, consistentes en registros previos que habilitan para el uso de la expresión precisamente en la férula concurrencial que pretende distinguir el primer solicitante.
Señala que adicionalmente su mandante es titular de nombres de dominio exactamente iguales a la expresión solicitada, por lo que si se concediera el nombre de dominio a la contraria importaría la introducción de un elemento de confusión, los cuales son proscritos tanto a nivel del reglamento de Nic Chile, así como por diversos cuerpos normativos.

Concluye que es evidente que su representada es una reconocida empresa del mercado, quien registró una expresión que es portadora de un alto nivel de posicionamiento, con lo cual es quien tiene un mejor derecho sobre dicha expresión.

11° Que a fojas 39 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de autos dice relación con la determinación de cuál de las partes tiene un mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio tukiosko.cl. Mientras el primer solicitante alega en su favor el interés en desarrollar un proyecto de distribución de revistas, conforme a su giro empresarial, la segunda solicitante invoca derechos marcarios respecto de la marca kiosko amigo y la titularidad del nombre de dominio kioskoamigo.cl.

SEGUNDO: Que para la solución de conflictos por asignación de nombres de dominio, la doctrina y la jurisprudencia nacional han sentado las bases y principios en base a los cuales deberá resolverse por los árbitros arbitradores. De su parte, el Reglamento para la Administración de Registros de Nombres de Dominio ha fijado las reglas básicas, correspondientes al contrato de prestación de servicios de registro de nombres de dominio. De estas cláusulas y de los principios antes señalados se desprende que los ejes centrales a analizar son los siguientes: a) Interés legítimo; b) buena fe; c) no afectación injustificada de los derechos de terceros. Claramente, estos tres criterios se implican recíprocamente y deberán ser ponderados por los árbitros conforme a las reglas de la prudencia y la equidad.

TERCERO: Que la aplicación de estos principios han llevado a la formulación del principio first come first served, que desde otro punto de vista se construye como la tesis del "mejor derecho". En efecto, ambas formulaciones apuntan a que si ambas partes se encuentran en igualdad de derechos y de condiciones, habrá de preferirse a aquel que haya presentado su solicitud de registro en primer lugar. Esto es, si ninguna de las partes acredita tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio ha de aplicar el viejo aforismo jurídico "prior in témpore, prior in iure", cuya actualización tecnológica es precisamente el principio first come first seved.

CUARTO: Que el segundo solicitante invoca los derechos marcarios relativos al registro kiosko amigo, sin embargo, analizado el registro respectivo, se aprecia que la protección marcaria fue otorgada "al conjunto", esto es, no alcanza a los términos kiosko o amigo individualmente considerados. Siendo así, no podrá por esta arte pretender la exclusividad en el uso de la expresión "kiosko", por tratarse de un término genérico, respecto del cual no es factible invocar los derechos que esta parte pretende, salvo cuando se encuentre contenido en el conjunto.

QUINTO: Que de su parte, la identidad del nombre de dominio kioskoamigo.cl, tampoco será susceptible de ser invocada en los términos que señala el segundo solicitante, por cuanto en nuestro derecho no se han atribuido derechos como identificadores a los nombres de dominio. En efecto, el reconocimiento a estos localizadores dice estricta relación con su uso, de cara a identificar a productos y/o servicios en la red, en tanto que se correspondan con algún identificador jurídicamente reconocido, al cual el derecho le atribuya exclusividad. En el caso de autos, consta en autos, por la mención del primer solicitante y la comprobación realizada por esta árbitro, que el segundo solicitante mantiene inactivo el nombre de dominio kioskoamigo.cl, con lo cual malamente podría sostenerse que busca y/o pretende identificarse en la red o distribuir sus productos o servicios a través del mismo.

SEXTO: Que a mayor abundamiento, consta de autos y de la comprobación de este tribunal, que el primer solicitante hace un uso de buena fe del nombre de dominio, acorde a su giro comercial, sin que se hayan esgrimido ni acreditado antecedentes que permitan destruir la presunción de buena fe que le asiste.

SEPTIMO: Que en consecuencia, no será posible acoger la demanda arbitral del segundo solicitante, por cuanto los antecedentes que constan en autos no permiten a esta árbitro arribar a la convicción de que le asista un mejor derecho al nombre de dominio, ni que sus derechos marcarios puedan verse afectados indebidamente por la solicitud de la contraria. De su parte, la primera solicitante ha acreditado buena fe e interés legítimo.

OCTAVO: Que en todo caso, no constando en autos que el segundo solicitante haya litigado temerariamente, habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, se RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio tukiosko.cl al primer solicitante B Y C REVISTAS LTDA., ya individualizada en autos.
Cada parte pagará sus costas.
Notifíquese a las partes y a Nic Chile conforme a lo establecido en la Pauta de Procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

RESOLVIO:

Lorena Donoso A.
Arbitro

Lorena
Donoso A.

Firmado digitalmente por Lorena Donoso A.
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Lorena Donoso A., o, ou=Arbitro Nic, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2011.03.23 08:10:58 -04'00'

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Firman como testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia
7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; dgana@byccomunicaciones.cl, dominios@nameaction.com, fconn@byccomunicaciones.cl, mail@nameaction.com, mjlatorre@byccomunicaciones.cl, registros@nameaction.com; dominios@bbp.cl