Santiago, 24 de Junio de 2008.

Juicio arbitral **voxpopulis.cl**
Rol 11 - 2008

VISTOS:

Que mediante OF 08623 de Nic Chile, de fecha 05 de Marzo de 2008, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **voxpopulis.cl**
Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de 05 de Marzo de 2008, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 19 de Marzo de 2008, a las 11:00 horas, en el despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.
Que con fecha 19 de Marzo de 2008, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia, con la asistencia de don ÁLVARO AZÓCAR BUSTOS, representante legal de Azócar y Luco S.A., y don CRISTÍAN LÉPEZ INOSTROZA, contacto técnico de la empresa, ambos por el primer solicitante; de don ANTONIO VARAS, abogado, con poder delegado del abogado don Cristóbal Porzio Honorato, con fianza de rato por el segundo solicitante, y el árbitro que conoce de este conflicto.
Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificadas personalmente las partes asistentes.
Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombre de dominio.
Que transcurrido el plazo indicado, tanto el primer como el segundo solicitante allegaron sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, con fecha 23 de Abril de 2008, se recibió la causa a prueba, y el día 11 de Junio de 2008, se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:

1°. Que a fojas 14, con fecha 1ro. de Abril de 2008, don Cristóbal Porzio Honorato, en representación de **EDITORIAL LOS ANDES S.A**., como segundo solicitante y demandante, interpuso demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, en la cual explica sus argumentos, para obtener que le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

2°. Los argumentos antes señalados, en síntesis, son los siguientes:

a) En primer lugar, señala que VOX POPULI es una empresa líder en nuestro país, especializada en Estudios de Mercado y opinión pública. Cuenta con más de siete años de trayectoria, caracterizándose por entregar información vera y oportuna, garantizando absoluta confidencialidad. Además cumple con los mejores estándares en el control de calidad para cada una de las etapas del proceso. Continúa señalando que es una empresa que se destaca por satisfacer todas las necesidades y requerimientos de sus clientes y cumplir las más rigurosas exigencias del mercado, contando para ello además con una infraestructura del más alto nivel, lo que la diferencia de su competencia. Dentro de las herramientas que utiliza para la prosecución de sus fines se destacan las entrevistas telefónicas y el procesamiento y análisis de la información, ambas con la tecnología y estándares más altos del mercado, para lo cual hace una extensa descripción del sistema denominado "Bellview Fusion", sistema de recolección de datos de última generación.

A continuación, señala entre otros una reseña de sus actividades, señalando diversos tipos de estudios cualitativos y cuantitativos, además de su trabajo en campo. Junto con lo anterior, señala una lista de algunos de sus clientes, destacándose entre ellos el nombre de Azócar y Luco S.A., quien es el primer solicitante del dominio en disputa.

b) Luego señala ser titular de los siguientes registros marcarios en Chile, para acreditar sus pretensiones. Las marcas comerciales invocadas son:

- VOXPOPULI, registro N°529.093, denominativa, clase 16.
- VOX POPULI, registro N°529.095, denominativa, clase 42.
- VOX POPULI, registro N°529.092, denominativa, clase 41.
- VOX POPULI, registro N°529.094, denominativa, clase 36.
- VOX POPULI, registro N°534.075, denominativa, clase 35.

Hace presente además, que todos los registros de marca anteriormente individualizados fueron solicitados y concedidos con anterioridad al 7 de noviembre de 2007, fecha de solicitud del nombre de dominio en disputa por parte del primer solicitante. Además, señala que al examinar la página de Internet del primer solicitante, www.al.cl, ésta es una empresa dedicada a la publicidad, servicios incluidos y estrechamente relacionada con los servicios protegidos por la marca registrada del segundo solicitante,

N° 534.075, principalmente en lo relativo a "Asesoría en marketing y publicidad".

c) A continuación, señala ser el titular de los siguientes nombres de dominio.cl, indicando que todos fueron solicitados y concedidos con anterioridad a la fecha de solicitud del nombre de dominio disputado por parte del primer solicitante. Los dominios aludidos, son:

- voxpopuli.cl , de fecha 23 de diciembre de 1998.
- vox-populi.cl , de fecha 20 de diciembre de 2000.
- voxpopulli.cl , de fecha 24 de junio de 1999.

Continúa señalando que estos nombres de dominio reflejan la intención del segundo solicitante de proteger una marca que para ellos es valiosa y respecto de la cual han invertido tiempo y recursos, ante lo cual hacen notar lo extraño que sería que el primer solicitante alegara desconocimiento de estos nombres de dominio ya inscritos, que buscan proteger o amparar una marca en particular como es VOX POPULI, cuando el primer solicitante ha requerido la inscripción de un nombre de dominio casi exactamente semejante al del segundo solicitante, y sobre la base de que entre ellos han existido contactos comerciales.

d) De lo expuesto anteriormente, a juicio del segundo solicitante aparece de manera evidente que el primer solicitante, al solicitar el nombre de una entidad por ellos ampliamente conocida, revela de manera clara e indubitada su mala fe, toda vez que aparentemente están tratando de apropiarse de un nombre de dominio que corresponde a la marca de una empresa con la cual han tenido contactos comerciales en el pasado. Por otra parte, la asignación del nombre de dominio a un tercero ajeno al segundo solicitante, no sólo constituye un riesgo para ésta, sino que un gran beneficio para el asignatario de dicho dominio, ya que éste podría beneficiarse de la fama y del buen nombre del segundo solicitante. En este sentido, señala que se han invertido recursos en marketing y promoción de la marca registrada VOX POPULI, obteniendo como resultado que goce de la más amplia aceptación y conocimiento por parte del público, señalando que es evidente que lo que pretendió el primer solicitante al solicitar el registro del nombre de dominio disputado, fue aprovecharse del prestigio y notoriedad de la marca comercial del segundo solicitante, y obtener algún tipo de beneficio de ésta. Además, señala que su sitio web es una herramienta fundamental de trabajo, con lo cual, el hecho de que el nombre de dominio en disputa sea asignado al primer solicitante, traería consecuencias nefastas y grandes perjuicios para el segundo, ya que el público

consumidor tenderá a asociar directamente el nombre de dominio en disputa con la empresa, marca y nombre de dominio del segundo solicitante.

e) Luego hace una breve descripción de los nombres de dominio y su importancia, así como los criterios aplicables a este conflicto, entre los cuales menciona el Reglamento de Nic Chile, con especial énfasis en lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de dicho Reglamento, haciendo un extenso análisis de lo que para el segundo solicitante significa una vulneración expresa de dichos preceptos por parte del primero. A continuación señala una serie de resoluciones publicadas en aplicación del procedimiento de resolución de controversias entre nombres de dominio y marcas comerciales, en el seno de la OMPI, como asimismo de Nic Chile, para finalizar mencionando preceptos internacionales aplicables a la materia, señalando como tales el artículo 6 bis del Convenio de París, y los artículos 16.2 y 16.3 de los acuerdos ADPIC, todos ellos aplicables en Chile.

2°. Que el demandante acompañó al proceso los siguientes documentos, no objetados por la contraria:

1.- Copia simple de las impresiones emitidas por el Departamento de Propiedad Industrial de los registros marcarios ya individualizados.

2.- Copia simple de las siguientes resoluciones adoptadas a través el procedimiento de mediación y arbitraje de Nic Chile: metro.cl, stives.cl, jumbomas.cl, i-security.cl, i-estrategia.cl, metroclub.cl, elpinguino.cl, lamayor.cl, inkacola.cl.

3.- Copia simple del rut de VOX POPULI S.A.

4.- Copia simple de cuatro facturas emitidas por servicios prestados por VOX POPULI S.A.

5.- Copia simple de página de Diario el Mercurio, donde aparece destacada la participación de VOX POPULI, en el programa próximo a estrenarse "El poder del 10".

6.- Copia simple de la impresión de la página del sitio web del Diario Austral donde aparece mencionado el resultado de una encuesta efectuada por VOX POPULI.

7.- Copia simple de la impresión de la página del sitio web www.saludactual.cl, donde aparece mencionado el resultado de una encuesta efectuada por VOX POPULI.

8.- Copia simple de la impresión de la página del sitio web de la Clínica Santa María, donde aparece mencionado el resultado de una encuesta efectuada por VOX POPULI.

9.- Copia simple de la impresión de la página del sitio web de Radio Cooperativa, donde aparece mencionado el resultado de una encuesta efectuada por VOX POPULI por encargo del Gobierno.

10.- Copia simple de la escritura pública de fecha 3 de julio de 200, celebrada ante el Notario Público de Santiago don Hugo Leonardo Pérez, donde consta la constitución de la sociedad VOX POPULI S.A.

3°. Que con fecha 3 de Abril de 2008, don Álvaro Azócar Bustos, director ejecutivo de AZÓCAR Y LUCO S.A., como primer solicitante y demandado de autos, envió un correo electrónico al Tribunal, solicitando una prórroga hasta el día 15 de Abril de 2008 para presentar escrito con sus alegaciones y probanzas, a lo que este tribunal proveyó traslado.

4°. Que con fecha 4 de Abril de 2008, don Álvaro Azócar Bustos, director ejecutivo de AZÓCAR Y LUCO S.A., como primer solicitante y demandado de autos, expone sus argumentos en relación al conflicto de autos, para obtener que le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

Sus argumentos son los siguientes:

a) En primer lugar, señala que Internet es un mundo en sí mismo y distinto a los derechos marcaros propiamente tales, en donde convive un zoológico amplio de marcas, algunas de ellas similares, pero que ofrecen productos o servicios totalmente diferentes. Es así como realizando una búsqueda de la palabra "voxpopulis" en un buscador como Google, lo vincula a diarios, religión, carrete, música, etc., ámbitos muy diversos. Señala además que el término "voxpopulis" viene de la época de los romanos y que les pareció adecuado este término genérico por su claro significado: voz de la gente, para el emprendimiento que comienzan.

b) A continuación argumenta que su defensa se sustenta en el hecho de que este "voxpopulis" viviría únicamente en Internet y de acuerdo al Reglamento de Nic Chile, en un gran número de oportunidades se falla sobre el concepto "first come, first serve" (sic) como consta en una serie de casos. Por ende, no ven vínculo alguno entre el "voxpópuli" de la empresa de investigación de mercado, con su propuesta de contenido. Es por este motivo que no existiría aprovechamiento alguno de su trabajo ya que el primer solicitante pone su foco en el cibernauta, a diferencia del segundo solicitante que su cliente son las empresas de cualquier índole que requieren estudios de mercado (B2B).

c) Por último señala que existen una serie de registros de voxpopuli y voxpopulis en el mundo, con diversos dominios, ya sea .com, .net, .org, etc., lo que ratifica lo anteriomente señalado con respecto a su

universalidad y difícil apropiación. Además, señalan que existen otros registros vigentes donde se podría leer una clara intención de apropiarse de "algún valor o property" de marca, como es el caso de www.gooogle.cl, que convive con la marca Google (el buscador).

5°. Que con fecha 10 de Abril de 2008, el segundo solicitante hace presente a este tribunal las siguientes consideraciones, con respecto a la presentación del primer solicitante que rola a fojas 49.

a) En lo principal, solicita que se dé curso progresivo a los autos, toda vez que la presentación del primer solicitante de fojas 49 se encuentra antedatada, y además se realizó de forma extemporánea, ya que el plazo fijado para efectuar las presentaciones de las partes expiró con fecha 3 de Abril de 2008, con lo cual dicha presentación, de fecha 4 de Abril de 2008, no debe ser considerada.

b) En el otrosí, señala una serie de observaciones a los argumentos de la contraparte, entre los cuales señala los siguientes:

b.1.- El primer solicitante señala que al realizar una búsqueda del término VOXPOPULIS en el buscador Google, éste relaciona al término con diversos ámbitos. Además, afirman que el significado de este término es "casi tan conocido como el hilo negro". A este respecto, señalan que el Reglamento de Nic Chile no reconoce ni a la cotidianeidad de un término ni a su homonimidad, como causales de coexistencia entre dos dominios.

b.2.- Luego, indica que ante los dichos del primer solicitante que señala que su proyecto voxpópulis viviría solamente en Internet, hace presente que para el segundo solicitante Internet es una herramienta vital tanto para la difusión de su empresa como para la participación activa de sus clientes. Por lo tanto, la coexistencia del dominio en disputa con los dominios ya inscritos por el segundo solicitante traería confusión entre el mercado y graves perjuicios. Además, señala que el primer solicitante reconoce implícitamente este riesgo, al referirse a "este Voxpopulis".

b.3.- Además, señala que el primer solicitante tenía perfecto conocimiento de la existencia de la marca VOX POPULI y por ende actuaron de mala fe, como fue explicado en la demanda.

b.4.- Por otra parte, señala que la teoría del "First come, first served" opera cuando tanto demandante como demandado tienen legítimos intereses y actúan de buena fe, situación que no ocurre en la especie por tanto que es imposible negar la mala fe del primer solicitante.

6°. Que a fojas 55, y con respecto a la petición de fojas 45 del primer solicitante, y la solicitud enviada solamente por correo electrónico con fecha 4 de Abril de 2008, con su adjunto, este tribunal resuelve tenerlo presente.

7°. Que, a fojas 57, con fecha 23 de Abril de 2008, se recibe la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, controvertidos y pertinentes los siguientes:
1.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio **"voxpopulis.cl".**
2.- Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación **"voxpopulis.cl".**

8°. Que a fojas 58, con fecha 7 de Mayo de 2008, el segundo solicitante presenta escrito solicitando que se tengan a la vista y por acompañados en parte de prueba, los documentos ya acompañados en su solicitud de fojas 14 y siguientes, ya individualizados, todos ellos no objetados por la contraria.

9°. Que, con fecha 11 de junio de 2008, este tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:
En cuanto a la solicitud de fojas 45:
Que este tribunal hace lugar a la solicitud del primer solicitante de fojas 45, toda vez que la solicitud de autos fue hecha dentro del término de 10 días hábiles y atendidas las circunstancias excepcionales alegadas por el primer solicitante, este tribunal considera válida la presentación posterior, de fojas 48 y siguientes.
En cuanto a la solicitud de fojas 49:
Que este tribunal considera, en virtud de los argumentos anteriores, como válida la presentación de fojas 47 y siguientes, por lo cual se tiene presente la solicitud de fojas 49.

EN CUANTO AL FONDO:
PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, **voxpopulis.cl**

SEGUNDO: Que **AZOCAR Y LUCO S.A.,** es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual está amparado por el principio existente en la materia, conocido como "First come, first served", o Principio del primer solicitante, el cual nos señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio debe considerarse como

principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que la parte demandada y primer solicitante en autos, para los efectos de acreditar un legítimo derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ha invocado entre otros, que la expresión "voxpopulis" corresponde a un término genérico, el cual significa "voz de la gente". Esta expresión además es usada en otros nombres de dominio con distinto identificador de Dominio de Nivel Superior, o TLD, como por ejemplo .com, .org, y otros. A su vez, señala que todos estos dominios coexisten pacíficamente en Internet, debido a la universalidad y difícil apropiación del término invocado. Luego, señalan que el proyecto sobre el cual versa el nombre de dominio en disputa, es un proyecto que pone el foco en el cibernauta, a diferencia del segundo solicitante, que sus clientes son empresas que solicitan estudios de mercado, con lo cual no ven vinculación alguna entre el segundo solicitante y la propuesta que ellos pretenden iniciar. En último término, señalan encontrarse amparados por el principio "First come, first served", principio que opera como principio de última ratio, como se señaló precedentemente.

CUARTO: Que la parte demandante y segundo solicitante, **EDITORIAL LOS ANDES S.A.** para los efectos de acreditar un legítimo derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ha invocado entre otros, ser el titular de diversos nombres de dominio que contienen la expresión "voxpopuli" y similares, motivo por le cual la asignación del nombre de dominio al primer solicitante sólo creará confusión y error entre los usuarios de Internet. Además, señala ser el titular de las marcas comerciales VOX POPULI y VOXPOPULI en distintos clasificadores del registro marcario, según consta en autos, marca que distingue a una empresa de su propiedad que realiza Estudios de Mercado y de Opinión pública, con reconocida presencia en el mercado nacional, dotando a través de sus actividades a la denominación VOXPOPULI de fama y notoriedad, motivo por el cual la asignación del nombre de dominio sólo creará error y confusión a los usuarios de Internet. A mayor abundamiento, el segundo solicitante señala además ser el titular de diversas marcas comerciales alusivas al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa, esto es VOXPOPULI, debido a un afán de proteger una marca que para ellos es valiosa y respecto de la cual han invertido tiempo y recursos.

QUINTO: Que este tribunal estima que la segunda solicitante es usuaria de la expresión VOXPOPULI y que el primer solicitante, al inscribir para sí el nombre de dominio **voxpopulis.cl**, actúa de manera contraria a la competencia leal, convicción que no emana exclusivamente de la existencia de registros marcarios cuyo titular es el segundo solicitante, sino que fluye del análisis

sistemático de todos los antecedentes acompañados, y teniendo en especial consideración la fama y notoriedad del uso extensivo de la expresión VOXPOPULI, que distingue a la empresa de Estudios de Mercado y Opinión Pública del segundo solicitante, que confieren en conjunto este último un mejor derecho sobre el nombre de dominio **voxpopuli.cl**, toda vez que la notoriedad alcanzada de esta empresa en cuanto a su reconocida actividad comercial, y por ende de la denominación VOXPOPULI que a su vez es el elemento central del nombre de dominio disputado es indiscutible e innegable, por lo que se ha generado un posicionamiento específico de aquella marca comercial, y por ende existe una asociación de los consumidores entre la expresión identificatoria y el segundo solicitante.

SEXTO: Que este tribunal considera, además, que la sola añadidura de la consonante "s" al vocablo VOXPOPULI, para formar el nombre de dominio en disputa, tan sólo convierte el significado de esta expresión de singular a plural, no añadiendo ningún criterio de distintividad en relación tanto a las marcas comerciales invocadas por el segundo solicitante, como respecto a los nombres de dominio de este último. Esto, unido además a que el primer solicitante no ha desvirtuado en autos los dichos del segundo en relación a que ambos mantuvieron relaciones comerciales en el pasado, no hace sino que demostrar que el primer solicitante no podía sino conocer el nombre, la marca comercial y los nombres de dominio que amparaban a la página web, y en último término a la actividad comercial propia del segundo solicitante, por lo cual este tribunal estima que tal situación evidencia una conducta contraria a derecho y que demuestra la mala fe del primer solicitante al inscribir el nombre de dominio en disputa.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, este tribunal estima que el primer solicitante, al momento de registrar el nombre de dominio pedido, no podía sino conocer el argumento de fama y notoriedad de la contraria, con lo cual debió a priori desistirse de su solicitud, buscando otras formas de promocionar sus servicios, lo cual queda de manifiesto con lo señalado anteriormente.

OCTAVO: Que la sola circunstancia de ser el demandante titular del registro marcario que contiene la expresión VOXPOPULI, se estimará por este juez árbitro como argumento para acoger la demanda de oposición, lo cual ha sido afirmado con los antecedentes de mejor derecho que obran a su favor, e indudablemente, por el registro marcario ya invocado. Que estos argumentos son decisorios de mejor derecho a favor del demandante respecto del nombre de dominio en disputa, toda vez que cualquier consumidor o usuario de Internet que ingrese **voxpopulis.cl**, creerá que está ingresando a la página web que sirve de base para el desarrollo de las actividades comerciales del segundo solicitante. Por todos estos motivos es que este juez árbitro ha

llegado a la convicción de que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio **voxpopulis.cl**, a saber, el dominio en disputa.

NOVENO: Que en este caso en particular, el principio "First come, first served", o Principio del primer solicitante, deberá ceder ante los antecedentes aportados por el segundo solicitante, puesto que de su examen en conjunto se aprecia que confieren a éste un mejor derecho sobre el nombre de dominio disputado. Prima entonces, por analogía, en opinión de este árbitro el criterio de la titularidad del registro marcario para el signo pedido, criterio recogido por la UDRP, desarrollada por ICANN, política que reconoce la aplicación del criterio antes mencionado, también recogido por la OMPI, y la Reglamentación de NIC Chile.

DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar 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 procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que es a éste último a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **voxpopulis.cl,** convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio.

UNDÉCIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **voxpopulis.cl** al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie.

DUODÉCIMO: Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio.CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Acoger la demanda de oposición interpuesta, y por ende asignar el nombre de dominio **voxpopulis.cl** al **segundo solicitante**, esto es, **EDITORIAL LOS ANDES S.A., Rut N° 86.423.400 – 3.**

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.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.