Ref. sentencia conflicto andacultura.cl

Partes: ANDA EVENTOS E.I.R.L. (DANESA PAMELA FUENTEALBA MOLINA)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G. REP. POR SILVA & CÍA. (ASOC NACIONAL DE AVISADORES ANDA)

Santiago, nueve de julio de dos mil diez.

VISTOS:

1.- Oficio OF12016, de fecha 10 de marzo de 2010, fojas 1, NIC Chile designa a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto por asignación del nombre de dominio andacultura.cl, suscitado entre ANDA EVENTOS E.I.R.L. (DANESA PAMELA FUENTEALBA MOLINA), RUT: 13.521.118-4, domiciliada en Villa Reina Sofía, Príncipe Felipe 3540, Valdivia, Valdivia y ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES ANDA A.G., representado por Silva & Cía. en su Departamento de Dominios, domiciliado en Hendaya N° 60, piso 4, Las Condes – Chile.

2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento de fojas 3 y su correspondiente notificación de fojas 3 vuelta.

3.- Patrocinio, poder y escritura pública de mandato judicial presentados por el primer solicitante que constan de fojas 4 a 6 y patrocinio, poder, delegación de poder, fotocopia de patente de abogado y acreditación de consignación de honorarios arbitrales presentados por el segundo solicitante, que constan de fojas 7 a 11.

4.- Acta de fojas 12, en que consta la realización de la audiencia decretada en autos, con la comparecencia de los representantes de ambos solicitantes, y no produciéndose la conciliación, se procedió derechamente a la fijación del procedimiento arbitral.

5.- Alegaciones de mejor derecho del primer solicitante de fojas 13 en que solicita le sea asignado el nombre de dominio en disputa en virtud de los siguientes antecedentes de HECHO y de DERECHO. Sostiene que inscribió con fecha 27 de octubre de 2009 el dominio en litigio, mientras que la contraria realizó su inscripción el 9 de septiembre de 2009.Agrega que si bien se registro el dominio a nombre de doña Danesa Fuentealba Molina, persona natural, señalando su RUT y demás antecedentes personales, con fecha 17 de noviembre se constituyó la empresa “Danesa Fuentealba Molina Productora de Eventos Empresa Individual de Responsabilidad Limitada”, o “Anda Eventos E.I.R.L.”, persona jurídica que figura en el punto “1b, nombre o razón social de la organización” del formulario de dominio emitido por NIC Chile.

Además, agrega que al inscribir el dominio de autos no hubo ninguna dificultad en el sitio web respectivo, bastando simplemente ingresar los datos requeridos y pagar la tarifa correspondiente.

En relación con el mejor derecho que tiene sobre el dominio en litigio, sostiene que la pretensión del segundo solicitante carece de fundamento, por cuanto los hechos no tienen un correlato normativo que lleve, indefectiblemente, a revocar la inscripción efectuada por Anda Eventos E.I.R.L., pues su registro se ha efectuado de buena fe y tiene interés legítimo, lo que acredita que es esa parte la que tiene un mejor derecho sobre el dominio andacultura.cl, lo cual se suma a que además le favorece el principio “First come, First served”, principio que informa la materia y que otorga una preferencia al primer solicitante, sin que se

configure en autos las causales de revocación de los nombres de dominio contenidas en el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile.

Señala que es obvio que el segundo solicitante se afincará en el Derecho Marcario y en la supuesta similitud entre el nombre del dominio y su marca o servicio. Aclara que el nombre andacultura.cl está siendo usado como una conjugación del verbo "andar", con la intención de decir "vamos cultura", "camina cultura", etc., existiendo variados nombres de dominio en la web con la misma idea o intención en su uso. Considera que ANDA es una palabra genérica, que tiene un sentido y un significado en nuestro idioma, que se diferencia de la marca del segundo solicitante "Anda Chile", que es un acrónimo de las voces "Asociación Nacional de Avisadores" y no un verbo, como en el caso del primer solicitante. Es evidente que esa Asociación no puede pretender un mejor derecho basado en su nombre actual, para arrogarse alguna preferencia o exclusividad en el nombre de dominio andacultura.cl. DE ahí que estime que su registro no es abusivo.

Considera asimismo que el registro no cumple la condición de ser engañosamente similar, por cuanto al ingresar a un buscador la sigla "Anda" en sitios de Chile aparece en primer lugar la página del segundo solicitante y no la denominación andacultura.cl, mientras que al hacer el ejercicio contrario, ingresando "andacultura" sólo aparece la página del primer solicitante.

En tercer término considera que no se configura la causal de revocación de que "existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio", por cuanto el registro del primer solicitante se realiza con la finalidad de crear una herramienta eficaz para difundir el quehacer de su empresa "Danesa Fuentealba Productora de Eventos E.I.R.L.", domiciliada en la ciudad de Valdivia, cuyo giro es la organización, gestión y producción de eventos artístico culturales; capacitación y difusión de obras pictóricas; banquetería y catering; asesorías; turismo y ecoturismo; hostelería, que opera en la Región de Los Ríos. En ningún momento se ha pretendido vender o arrendar el sitio a la contraria o a un tercero, sino que se trata de una herramienta de trabajo eficiente y necesaria para la actividad que desarrolla.
Estima que tampoco ha habido intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente. Asimismo, considera que el registro del dominio a favor del primer solicitante no afecta los derechos de la contraria pues si bien tiene inscrita su marca comercial, no hay antecedentes ni jurídicos ni de facto que permitan sustentar una cobertura o protección a todo evento, y menos en Internet, en donde se ha establecido un proceso para inscribir un nombre de dominio, y ese proceso se ha respetado por parte del primer solicitante. Estima que el segundo solicitante quiere extender su marca a un espacio que posee sus propias normas y que el segundo solicitante no ha cumplido.
Agrega que si bien doña Danesa Fuentealba Molina es chilena, residió por 10 años en Bélgica. Como lo acredita con copia autorizada de su pasaporte, ingresó a Chile con fecha 3 de septiembre de 2009. El 27 de octubre de 2009, poco más de un mes después de haber regresado a Chile, crea e inscribe andacultura.cl, usando una voz genérica, como verbo. Ella no sabía de la existencia de una asociación gremial denominada Asociación Nacional de Avisadores A.G. que es, como se señala en su propio sitio web, "Anda es una Asociación Gremial acorde con el DL 2757 de 1976 que regula este tipo de organizaciones. Fue fundada en 1 de abril de 1964. Es una entidad transversal, es decir, no agrupa a sus miembros por el rubro al que se dedican, sino porque ellos deben practicar la comunicación comercial (avisaje, comunicación publicitaria, comunicación corporativa, relacionamiento con clientes/consumidores/público) como una actividad inherente e imprescindible de su gestión".
Sostiene que además doña Danesa Fuentealba Molina es Licenciada en Arte y por ello crea, el 17 de noviembre de 2009, una empresa de responsabilidad limitada que tiene un objeto directamente relacionado con el sitio web cuyo nombre de dominio se disputa en autos. Así, puede ejercer el giro que da cuenta la copia de la inscripción de la empresa en el Registro de Comercio de la ciudad de Valdivia, inscrita

a fojas 620 bajo el número 452 del año 2009, siendo evidente que la conducta del primer solicitante se enmarca dentro de la norma más arriba transcrita, siendo indudable que posee un legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, el cual usa una voz genérica, un verbo, que se relaciona con el giro de la Empresa Individual creada por el primer solicitante. Por esto se han desarrollado las actividades que figuran en el sitio web andacultura.cl y se han publicado las actividades futuras, siempre en el contexto de la Región de Los Ríos y específicamente en la ciudad de Valdivia.
De todo esto, según el primer solicitante, es posible desprender que si bien el tiempo en la web ha sido breve, esa parte es comúnmente conocida o relacionada con el nombre de dominio en disputa, y también hace un uso legítimo no comercial del dominio, no pretendiendo confundir a los consumidores.
Finaliza su presentación señalando que la página creada ha tenido un costo para el primer solicitante, y para probar esto, acompaña un presupuesto. Además, en su oportunidad, el segundo solicitante se contactó con el primero a fin de conciliar el pleito, iniciativa que finalmente fue rechazada por la Asociación Nacional de Avisadores A.G., no teniendo otra opción que proseguir el presente litigio, defendiendo el mejor derecho al nombre de dominio andacultura.cl, a pesar de los gastos que implica, más aún a una empresa en formación y habiendo el primer solicitante llegado a Chile hace unos pocos meses; motivos por los cuales se pide que se niegue lugar a la petición del segundo solicitante y se asigne el nombre de dominio andacultura.cl, con costas.

6.- Para acreditar sus alegaciones el primer solicitante rindió prueba documental consistente en: a) impresión de copia autorizada del pasaporte de Danesa Pamela Fuentealba Molina de fojas 19. b) Impresión de copia autorizada de la inscripción en el Registro de Comercio de Valdivia de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada “Danesa Fuentealba Productora de Eventos E.I.R.L.” registrada a fojas 620, bajo el número 452 de 2009, de fojas 20 a 23; c) A fojas 24 acompaña impresión de presupuesto (Offre de Prix) de 18.11.2009 para Danesa Fuentealba Molina por la suma de 1914.00 EUR. d) De fojas 25 a 28 acompaña formulario de dominio andacultura.cl con datos del primer solicitante.

7.- Alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 29 en que solicita le sea asignado el nombre de dominio en disputa en virtud de los siguientes antecedentes de HECHO y de DERECHO. Sostiene que la Internet, en su regulación y evolución, ha sido errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Así, la doctrina nacional ha señalado que “no es un fenómeno jurídico”, por lo cual no debiese ser una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino que debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano, como es el fomento de la iniciativa individual. Señala que uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con que los actores comerciales tienen el derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya tutela se traduce en una protección del bien común. Así, Internet no puede de un día para otro, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es el que la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.

Por esto, es que el segundo solicitante pide que el caso de autos sea evaluado más allá del principio First Come, First Served, que en muchos casos involucra una profunda injusticia y da una mala señal a los actores económicos. En este sentido, agrega el segundo solicitante que los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más allá del miope criterio inicial “First come, First served”, para analizar los conflictos desde el punto de vista de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho. El señalado principio, impuesto desde el punto de vista de los ingenieros, ha sido superado. El segundo solicitante pide que se analice el caso de autos desde una perspectiva integral, y así no se caiga en la trampa “First to file”, que mal iluminó la

solución de este tipo de conflictos, generando fallos que actualmente, y siendo analizados con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.

Luego, el segundo solicitante hace una síntesis acerca de la Asociación Nacional de Avisadores A.G. (Anda), la cual fue fundada el 1° de abril de 1964 como una Asociación Gremial, acorde con el DL 2757 de 1976, que regula ese tipo de asociaciones.

Así, es una entidad transversal que no agrupa a sus miembros por el rubro al que se dedican, sino porque ellos deben practicar la comunicación comercial (avisaje, comunicación publicitaria, comunicación corporativa, relacionamiento con clientes/consumidores/público) como una actividad inherente e imprescindible de su gestión. Para desarrollar esa función de comunicación, los intereses y necesidades de cada uno tienen muchos factores en común, los que quedan mejor cautelados y solucionados si se abordan mancomunadamente. Así como hay oportunidades de mejor eficiencia, también hay riesgos permanentes de prohibición, inhibición, limitación y costos que deben ser atendidos. Agrega que los asociados a Anda son la mayor parte de las empresas que avisan en el país, las que explican a su vez la mayor parte de la cifra de inversión publicitaria anual. El rango de asociados es muy amplio, desde grandes corporaciones a pequeñas empresas; nacionales, internacionales y mixtas; monomarcas a extensos portafolios; productos y servicios; tangibles e intangibles; avisadores corporativos, de bienes durables, de consumo masivo; estando incorporados todos los rubros de la economía, excluyéndose por motivos de transparencia la afiliación de medios de comunicación y de agencias de publicidad, los que tienen sus asociaciones correspondientes.

Señala que entre las finalidades de Anda están la representación del gremio, defensa de la libertad de expresión comercial, autorregulación y ética publicitaria (vs. Regulaciones), contactos y representación del gremio ante autoridades, cuerpo legislativo y otros organismos, propender y accionar para la existencia de mediciones e información transparente y fidedigna en relación a audiencias, servicios y costos, cautelar los intereses de los asociados en relación a proveedores, constituir una red directa y fluida de contactos en el área del marketing, difusión de metodologías y "buenas prácticas", desarrollo y perfeccionamiento del personal de los asociados y de nuevas generaciones de especialistas, reconocer anualmente a quienes se hayan distinguido en los diferentes aspectos de la comunicación comercial, absolver consultas directas e informar a través de sus publicaciones impresas y virtuales, lograr para los asociados servicios y descuentos ofrecidos por terceros.

Además, Anda se encuentra regida por sus Estatutos, teniendo cada empresa afiliada un representante titular y uno suplente. La instancia máxima son las Asambleas de Socios y se dirige a través de un Directorio elegido (10 titulares y 10 suplentes) que representan razonablemente los diferentes rubros de las empresas asociadas, con sus características y problemas particulares. El Presidente del Directorio administra además la corporación. Anda es miembro fundador del Conar, Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, organismo que recibe denuncias y se pronuncia sobre presuntas infracciones éticas de piezas publicitarias. Aporta tres directores y contribuye a su financiamiento.

Agrega que existen 50 países con organizaciones similares a Anda, las que por tener objetivos y necesidades coincidentes, se agrupan en la World Feredation of Advertisers, WFA, con sede en Bruselas, Bélgica, siendo un incomparable centro de conocimiento especializado y de representación. Así las cosas, Anda Chile es un miembro activo de la WFA y de su capítulo latinoamericano. Precisa que en todo caso, independiente de este agrupamiento, Anda tiene relaciones directas y permanentes con sus congéneres.

En cuanto a la afiliación a Anda, el segundo solicitante señala que es voluntaria y simple, con las exclusiones señaladas, debiendo ser aprobada por el Directorio. Esto implica estar de acuerdo con sus Estatutos y reglamentos y pagar una discreta cuota anual, diferenciada según volumen de inversión publicitaria. Si bien no está escrito, implica tener interés, entusiasmo y participar, por cuanto Anda es esencialmente una suma de talentos y entusiasmos.

Agrega que Anda se ha preocupado de inscribir sus marcas comerciales y diversos nombres de dominio. Así, se puede apreciar que tanto las marcas comerciales como los nombres de dominio contienen completamente el concepto "Anda", tal como es el caso del nombre de dominio de autos.

Menciona que el complemento seguido de Anda es "Cultura", el cual de acuerdo al Diccionario de la RAE es "Conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.". Este concepto involucra los principios esenciales del segundo solicitante. El sólo hecho de agregar la palabra "cultura", que es un elemento genérico, no lo hace ser un elemento distintivo. El efecto real que produce es de confusión, por cuanto lo único que está haciendo es asociarse a la marca ya consolidada en el mercado y al nombre de dominio del segundo solicitante.

Agrega que la confusión en el mercado se produce porque, entre los rubros de Anda se encuentra la organización de eventos, charlas, cursos, congresos, ferias, exposiciones, competiciones, conferencias, seminarios y simposium educacionales y de entretención, además de gestión de espacios y lugares para reuniones, eventos, exposiciones, ferias, charlas, seminarios, congresos y cursos, con fines educacionales, culturales, deportivos y/o de entretención; galería de arte, espacio dedicado al desarrollo de las artes visuales, arquitectura y eventos artísticos. Todo lo cual dice relación directa o indirectamente con cultura.

Señala que siendo esto completamente pernicioso para la finalidad del nombre de dominio, cual es la de ser un identificador de la institución a la cual se ingresa. Menciona que de los medios de prueba acompañados se aprecia la fuerza que posee el nombre de Anda por sí mismo.

Por esto es que de asignarse el dominio andacultura.cl al primer solicitante habrán todo tipo de confusiones en los usuarios de Internet en la medida que se le asociará al segundo solicitante y a toda su presencia comercial, internacional y nacional.

Agrega que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria, debiendo usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que puede afectar a una marca comercial, como son la confusión y la dilución marcaria.

En efecto, nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores tengan dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. En autos, el primer solicitante ha incurrido precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en función del segundo solicitante, vinculándolo a una marca comercial como lo es "Anda". Dicha solicitud vulnera claramente los intereses del segundo solicitante, debiendo preguntarse si es justa la situación en donde un tercero se aprovecha del prestigio ganado por otra y si favorece un saludable desarrollo económico el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra.

El segundo solicitante señala que este tipo de conductas son perniciosas para el desarrollo económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan el ordenamiento jurídico chileno. El concepto andacultura.cl se estructura en base al nombre del segundo solicitante, la Asociación Nacional de Avisadores ANDA A.G., como de la marca comercial y del nombre de dominio que identifican en el mercado al segundo solicitante.

Así, en este sentido, el segundo solicitante estima que el hecho de la similitud de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a la Asociación Nacional de Avisadores ANDA A.G. Cita al efecto el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, que señala 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. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta

reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente".
Cita luego el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, no obstante se encuentra en el acápite de la revocación, sugiere que sea revisado y se rescate el espíritu de la norma, por cuanto abona la tesis de esa parte.
Señala que la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado, y los mecanismos de solución se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores. Asimismo, debe reiterarse el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios del segundo solicitante, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de la mencionada Asociación Nacional de Avisadores ANDA A.G. y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por el segundo solicitante. Así, esta situación, además de injusta, es contraria a derecho, por cuanto se está afectando el derecho de propiedad que el segundo solicitante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.
Según el segundo solicitante, el punto central de la argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, siendo impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas empresas. Así, de no ponerse atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en que terceros, aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio. Así, al dirimir este caso deben ponderarse los derechos e intereses que se ventilan, en cuanto a su entidad, historia en el medio y antigüedad como presencia y fama en el mercado.
Agrega que se debe tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado, lo cual se vería afectado de concederse el dominio en litigio al primer solicitante.
Concluye su presentación señalando que de ocurrir el improbable otorgamiento al primer solicitante del dominio en disputa, habrán todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto andacultura.cl, dado que los consumidores la identificarán de manera casi automática con el segundo solicitante.
Así, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, diluyéndose la marca, dando pie a confusiones. El primer solicitante no posee un derecho equivalente al de la Asociación Nacional de Avisadores ANDA A.G.
Buena fe, interés legítimo, marcas famosas, uso efectivo, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados son elementos que configuran un mejor derecho respecto del primer solicitante, y así poder optar al dominio en cuestión.
Es por todas estas consideraciones y las facultades que da el Reglamento a los árbitros que dirimen conflictos de este tipo que solicita se conceda el registro del dominio andacultura.cl al segundo solicitante, por las razones de hecho y de derecho que se han expuesto. Pide que se le asigne el dominio al segundo solicitante con expresa condena en costas de la contraria.

8.- Que para acreditar su mejor derecho la segunda solicitante rindió prueba documental consistente en: a) De fojas 39 a 42 se acompaña listado de marcas comerciales en que aparece en forma principal la expresión ANDA, y que se detalla a continuación: i.- Marca AKC ANDA KNOWLEDGE CENTER, Registro N° 872334, clase 16, cobertura publicaciones periódicas, no periódicas, diarios, revistas, libros, folletos, catálogos

brochures e impresos en general. Papelería en general y artículos de oficina (excepto muebles). Materias plásticas para embalaje. Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, fotografías; ii.- Marca AKC ANDA KNOWLEDGE CENTER, Registro N° 872333, clase 38, cobertura servicios de programas hablados, radiados y televisados. Emisiones televisadas y radiofónicas. Difusión de programas de televisión y radiofónicos. Agencias de información y de prensa. Servicios de comunicación vía Internet. Oferta de acceso múltiple de los usuarios a una red computacional global; transmisión electrónica de datos, imagen y documentos vía red informática computacional; provisión de acceso a bases de datos; servicio de correo electrónico; transmisión electrónica de datos a terminales de computador desde una red de base de datos computarizada. Alquiler de tiempos de acceso a una base de datos informática, gráficos, información audiovisual, páginas web, pizarras electrónicas, redes computacionales y materiales computarizados de investigación y consulta, en el campo de negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computación e informática, juegos, entretención, música, teatro, cine, viajes, educación, estilos de vida, hobbys, apoyo computacional y temas de interés general; iii.- Marca AKC ANDA KNOWLEDGE CENTER, Registro N° 872334, clase 41, cobertura organización de eventos, charlas, cursos, congresos, ferias, exposiciones, competiciones, conferencias, seminarios y simposium educacionales y de entretención. Gestión de espacios y lugares para reuniones, eventos, exposiciones, ferias, charlas, seminarios, congresos y cursos, con fines educacionales, culturales, deportivos y/o de entretención. Galería de arte, espacio dedicado al desarrollo de las artes visuales, arquitectura y eventos artísticos. Planificación y ejecución de programas culturales y artísticos. Grabaciones en audio y video y audiovisuales. Servicios de capacitación de todo tipo y de educación en todos los niveles. Servicios de edición y publicación de libros, revistas, periódicos, diarios, reportes, manuales, textos, programas de computación. Planificación y ejecución de programas culturales y artísticos. Servicios de entretención y esparcimiento. Producción de espectáculos en general; iv.- Marca ANDA, Registro N° 573517, clase 16, cobertura publicaciones periódicas, no periódicas, diarios, revistas, libros, folletos, catálogos brochures e impresos en general. Papelería en general y artículos de oficina (excepto muebles). Materias plásticas para embalaje. Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, fotografías; v.- Marca ANDA, Registro N° 573518, clase 16, cobertura publicaciones periódicas, no periódicas, diarios, revistas, libros, folletos, catálogos brochures e impresos en general. Papelería en general y artículos de oficina (excepto muebles). Materias plásticas para embalaje. Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, fotografías; vi.- Marca ANDA, Registro N° 739762, clase 16, cobertura publicaciones periódicas, no periódicas y demás productos de la clase; vii.- Marca ANDA, Registro N° 739766, clase 35, cobertura organización de eventos, exposiciones y ferias con fines comerciales o de publicidad. Servicios de asesorías para la organización y dirección de negocios. Servicios de ayuda en la explotación o dirección de empresas comerciales. Servicio de difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios; viii.- Marca ANDA, Registro N° 739764, clase 41, cobertura organización de eventos, charlas, cursos, congresos, ferias, exposiciones, competiciones, conferencias, seminarios y simposium educacionales y de entretención. Gestión de espacios y lugares para reuniones, eventos, exposiciones, ferias, charlas, seminarios, congresos y cursos, con fines educacionales, culturales, deportivos y/o de entretención. Galería de arte, espacio dedicado al desarrollo de las artes visuales, arquitectura y eventos artísticos. Planificación y ejecución de programas culturales y artísticos. Grabaciones en audio y video y audiovisuales; ix.- Marca ANDA, Registro N° 573513, clase 41, cobertura organización de eventos, charlas, cursos, congresos, ferias, exposiciones, competiciones, conferencias, seminarios y simposium educacionales y de entretención; x.- Marca ANDA ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES, Registro N° 573514, clase 41 y 42, cobertura clase 41 gestión de espacios y lugares para exposiciones, clase 42 asociación gremial; xi.- Marca ANDA ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES, Registro N° 573515, clase 41 y 42, cobertura clase 41 gestión de espacios y lugares para exposiciones, clase 42 asociación gremial; xii.- Marca ANDA ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES, Registro N° 573514, clase 41, cobertura organización de eventos, charlas, cursos, congresos, ferias,

exposiciones, competiciones, conferencias, seminarios y simposium educacionales y de entretención; xiii.- Marca ANDA ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES, Registro N° 782594, clase 16, cobertura cobertura publicaciones periódicas, no periódicas, diarios, revistas, libros, folletos e impresos en general. Papelería, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta. Artículos de oficina (excepto muebles); xiv.- Marca ANDA ASOCIACIÓN NACIONAL DE AVISADORES, Registro N° 782593, clase 35, cobertura asociación gremial que agrupa empresas relacionadas con la publicidad para prestarles asesorías para la organización y dirección de negocios. Servicio de difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios. Agencia de publicidad. Servicio de propaganda o publicidad radiada y televisada. Servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de toda clase de productos y servicios; asesorías con relación a dichos servicios. Promoción de bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales. Asesoría, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de publicidad. Servicios de asesorías para la organización y dirección de negocios. Servicios de ayuda en la explotación o dirección de empresas comerciales. Organización de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad. Servicios de consultoría laboral, incluyendo servicios de colocación laboral; servicios de orientación laboral; asesoría laboral; consultas en materia de contratación laboral; xv.- Marca ANDA KNOWLEDGE CENTER, Registro N° 872336, clase 16, cobertura publicaciones periódicas, no periódicas, diarios, revistas, libros, folletos, catálogos brochures e impresos en general. Papelería en general y artículos de oficina (excepto muebles). Materias plásticas para embalaje. Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, fotografías; xvi.- Marca ANDA KNOWLEDGE CENTER, Registro N° 879492, clase 38, cobertura servicios de programas hablados, radiados y televisados. Emisiones televisadas y radiofónicas. Difusión de programas de televisión y radiofónicos. Agencias de información y de prensa. Servicios de comunicación vía Internet. Oferta de acceso múltiple de los usuarios a una red computacional global; transmisión electrónica de datos, imagen y documentos vía red informática computacional; provisión de acceso a bases de datos; servicio de correo electrónico; transmisión electrónica de datos a terminales de computador desde una red de base de datos computarizada. Alquiler de tiempos de acceso a una base de datos informática, gráficos, información audiovisual, páginas web, pizarras electrónicas, redes computacionales y materiales computarizados de investigación y consulta, en el campo de negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computación e informática, juegos, entretención, música, teatro, cine, viajes, educación, estilos de vida, hobbys, apoyo computacional y temas de interés general; xvii.- Marca ANDA KNOWLEDGE CENTER, Registro N° 872335, clase 41, cobertura organización de eventos, charlas, cursos, congresos, ferias, exposiciones, competiciones, conferencias, seminarios y simposium educacionales y de entretención. Gestión de espacios y lugares para reuniones, eventos, exposiciones, ferias, charlas, seminarios, congresos y cursos, con fines educacionales, culturales, deportivos y/o de entretención. Galería de arte, espacio dedicado al desarrollo de las artes visuales, arquitectura y eventos artísticos. Planificación y ejecución de programas culturales y artísticos. Grabaciones en audio y video y audiovisuales. Servicios de capacitación de todo tipo y de educación en todos los niveles. Servicios de edición y publicación de libros, revistas, periódicos, diarios, reportes, manuales, textos, programas de computación. Planificación y ejecución de programas culturales y artísticos. Servicios de entretención y esparcimiento. Producción de espectáculos en general; xviii.- Marca ANDA MARCAS & MARKETING, Registro N° 791947, clase 16, cobertura publicaciones periódicas, no periódicas, diarios, revistas, libros, folletos catálogos, brochures e impresos en general. Papelería en general. Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta. b) De fojas 43 a 48 acompaña impresos de nic.cl en que constan los siguientes dominios inscritos a nombre de Asociación Nacional de Avisadores Anda A.G.: i.- andachile.cl, inscrita con fecha 28.05.2008; ii.- andaknowledgecenter.cl, inscrita con fecha 27.04.2009; iii.- andha.cl, inscrita con fecha 09.04.2010; iv.- andha-chile.cl, inscrita con fecha 25.07.2008; v.- andhachile.cl, inscrita con fecha 25.07.2008; vi.- guiaanda.cl, inscrita con fecha 14.04.2010; c) De fojas 49 a 165 acompaña copias de las

siguientes Juntas Generales Ordinarias de Socios: i.- XXXI de 30.03.2004; ii.- XXXIII de 10.05.2006; iii.- XXXIV de 11.04.2007; iv.- XXXVI de 08.04.2009. d) Acompañó además los documentos que se individualizan a continuación, y que debido a su extensión se agregan en legajo aparte: i.- documento titulado "Documentos Anda", en que consta información acerca de la estructura y modus operandi de Anda, constan las diversas comisiones que existen en esa organización, análisis FODA de la misma, etc. ii.- Se adjuntan los siguientes ejemplares de la Revista de la Asociación Nacional de Avisadores "Marcas y Marketing", de fecha marzo de 2010, julio de 2009, octubre de 2009, diciembre de 2009. iii.- carpeta y papelería de diverso tipo con el membrete "Anda". iv.- Folletos publicitarios de diverso tipo de Anda, en que se publicitan tanto diversos encuentros realizados por esa institución, como publicidad relativa a su actividad.

9.- A fojas 171 el segundo solicitante observa las pruebas existentes en autos, considerando que las mismas han dejado claro que tiene un derecho de propiedad sobre el signo Anda, desde el año 2000, amparado por los artículos 19 N° 24 y 25 de la CPR y que si se asignara el dominio a la contraria se vulnerarían dichas garantías. Estima que el registro marcario sobre el signo Anda no cuestiona si ANDA es un acrónimo o no, lo cual no tiene relevancia para el presente caso. Se está resguardando un legítimo derecho sobre el signo Anda. Señala que este signo es reconocido y famoso tal como se acreditó con los documentos presentados en la demanda de mejor derecho, ninguno de los cuales fue objetado por el primer solicitante.

Agrega que la Asociación Nacional de Avisadores Anda A.G. tiene registrado ante NIC Chile su nombre de dominio anda.cl, desde 2000; el cual refleja completamente la identidad comercial e institucional del segundo solicitante, siendo muy similar al disputado en autos. El hecho de que se le haya agregado la palabra "cultura" no es un elemento distintivo, identificador para el mercado. Por el contrario, el efecto que produce es completamente pernicioso y nefasto, esto por cuanto hace que en Internet exista un identificador que no posea identidad propia, pudiendo pensar cualquier usuario de la web que se trata de un sitio asociado a Anda, produciendo en el mercado confusión y dilución, pudiendo incluso impedir reflejar la marca en Internet.

Agrega que se alejaría de la justicia el que se asigne a un tercero el nombre de dominio materia de autos, siendo que la Asociación es la que ha creado la marca Anda, invirtiendo grandes sumas de dinero y recursos humanos para registrar y dar a conocer dicha marca en el mercado al público. Por esto, cree que no es legítimo que un tercero sin derecho alguno pida el dominio andacultura.cl, cuyo elemento central es la marca registrada del segundo solicitante.

La idea original del creador del sistema de administración de los nombres de dominios, Jon Postel, con uno de los principios fundamentales del sistema jurídico, la buena fe; principio que atraviesa todo el ordenamiento jurídico chileno y también el Reglamento de NIC Chile. Postel estableció una sola condición cuando concibió la normativa en materia de nombres de dominio, y que se plasmó en la RFC 1591: "que el registrante del nombre de dominio usara el dominio de buena fe y en forma honesta, sin abuso de ningún tipo, lo que el sintetizó en la expresión "Fair Use"". Con esto, el inventor del concepto de nombres de dominio instaló desde su génesis el concepto de la ética y el uso no abusivo en el ámbito de los nombres de dominio previniendo que no obstante que los nombres de dominio tienen un componente tecnológico, jamás los nombres de dominio deben ser instrumentos de abuso y especulación.

Concluye que Internet es un popular y fundamental canal de publicidad, que sirve para identificar productos y servicios, y que la oposición busca evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas famosas y notorias, para que los usuarios de Internet localicen terminales informáticos conectadas a la red, de forma rápida y simple. Debido a que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen un carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando a adquirir una existencia complementaria como

identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios, lo cual fue señalado por la Comisión Preventiva Central en 2001.

10.- Que a fojas 173 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que Internet es un espacio de interacción universal, que gracias a los aportes de sus miembros se ha constituido en la base de conocimientos más grande que ha podido concebirse, el repositorio de información más importante y un espacio de interacción democrática horizontal y abierto a toda la comunidad, entre muchas otras aplicaciones a que Internet ha dado lugar. Ello ha llevado a sostener que para que Internet mantenga este carácter es necesario que se resguarden adecuadamente los derechos de sus miembros y se la preserve de posibles atentados a la buena fe, que podrían representar las inscripciones abusivas. Siendo así, una de los principales efectos de este nuevo estadio social es la reconfiguración del derecho al nombre y a la identidad en general, la cual debe reflejarse en una identidad digital consecuente y respetuosa den aquella que detentan y/o han detentado los agentes de la sociedad pre convergente como una clave para la entrada de un país en la sociedad de la información. Es en este contexto en el cual el derecho marcario como estatuto jurídico de las denominaciones comerciales debe ser atendido, en armonía con otros derechos que puedan concurrir en el entramado de derechos subjetivos involucrados en cada conflicto en particular.

SEGUNDO: Es a la luz de esta trascendencia que tenemos que analizar la aplicación a un caso concreto del principio "first come first served", actualización del antiguo aforismo jurídico "*prior in tempore prior in iure*", que en materia de nombres de dominio se traduce en "*el primero que llega es el único servido*" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, y carga para el segundo solicitante respecto de acreditar que detenta un mejor derecho al nombre de dominio que implica romper el equilibrio entre las partes.

TERCERO: Que en consecuencia, la decisión del árbitro a quien corresponde resolver respecto de un conflicto de nombre de dominio lleva incita el atribuir a la parte vencedora, la posibilidad de identificarse en el entorno virtual con ese nombre de dominio, en el caso de autos, bajo el ccGTLD .cl. Habiendo sido el árbitro investido como arbitrador, deberá resolver esta contienda conforme a su real saber y entender, procurando en todo caso que su decisión no afecte ilegítimamente los derechos legítimamente adquiridos, de las partes en conflicto.

CUARTO: Que entre las cuestiones preliminares, el árbitro deberá realizar un primer examen en orden a si ambas partes están en igualdad de derechos, que legitime la aplicación del principio first come first served. Ello supone que ambas partes detenten derechos suficientes como para entenderse que legítimamente han aspirado al nombre de dominio o que lo han hecho sin detrimento de derecho de terceros. En caso que se acrediten circunstancias que rompan el equilibrio entre las partes, derivadas de un mejor derecho del segundo solicitante o la mala fe del primero, no será factible aplicar este principio, debiendo restablecerse el equilibrio jurídico social, tomando las medidas para coadyuvar a la usabilidad legítima del nombre de dominio.

QUINTO: Que en el caso de autos, la primera solicitante ha esgrimido que ha constituido el nombre de dominio a partir de la conjunción ANDA, en su sentido natural y obvio, que significa "caminar" o "avanzar", con el término cultura. En este sentido habría constituido el dominio andacultura.cl para los efectos de promover actividades culturales en las regiones en las cuales se desenvuelve, especialmente la región de los ríos de Chile, para lo cual constituyó una empresa cuyo nombre de fantasía es "Anda Eventos E.I.R.L." lo que lo diferencia de la expresión ANDA como acrónimo de Asociación Nacional de Avisadores de Chile. Asimismo, agrega en su favor, que en Internet hay otras organizaciones que utilizan la expresión en este mismo sentido, lo que quedaría demostrado con las búsquedas que ha realizado en Internet. De su parte, la segunda solicitante sostiene que el registro de la contraria afecta sus derechos, derivados de las marcas de que es titular, sumado a la identificación con que es conocida tanto en Internet como en el medio analógico nacional.

SEXTO: Que no existiendo una regulación específica para los nombres de dominio como identificadores, ni surgiendo del registro más derechos que los que emanan del contrato suscrito entre el registrante y Nic Chile, organismo delegado a los efectos de la administración y mantención operativa de la base de datos de nombres de dominio de los nombres de dominio .cl, no podrá considerarse que la existencia de registros previos por parte de un solicitante y/o terceros represente un mejor derecho, sin perjuicio de contribuir a la acreditación del interés legítimo de la parte de desenvolverse en Internet a través de dichos registros. De su parte, las marcas, identificadores reconocidos por el derecho, otorgan a sus titulares derechos de propiedad que alcanzan protección constitucional, dentro de los marcos de especialidad y territorialidad propios de este tipo de Derecho, debiendo analizarse en este tipo de conflictos, de manera coherente con los otros derechos que concurran en cada caso específico.

SEPTIMO: Que el carácter mnemotécnico los nombres de dominio es cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Legítima pretensión a la hora de analizar los nombres de dominio como uno de los elementos nucleares en toda estrategia de entrada en la sociedad de la información de una sociedad. Asimismo, esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio.

OCTAVO: Que esta distintividad ha llamado la atención a los juristas, en tanto que un uso indiscriminado o abusivo de los nombres de dominio podría causar graves perjuicios a los sujetos que en el mundo físico son conocidos bajo un determinado signo, el cual incluso puede estar amparado a través de algún Derecho exclusivo, y que sin embargo para sus actividades en la red se ven privados de su uso, debiendo buscar uno alternativo. En el caso de autos, los antecedentes que constan en autos, sumados al uso efectivo que el primer solicitante hace del nombre de dominio aparece que el conflicto de autos se enmarca en aquellos caracterizados como "logical choice", esto es, un conflicto fortuito, originado en las características del sistema, en el que habiendo más de un legítimo solicitante, y el primero de ellos utiliza el nombre de dominio de buena fe, sin que sea posible concluir que la asignación del nombre de dominio genere perjuicios efectivos al segundo solicitante, habrá de operar el principio first come first served.

NOVENO: Que en todo caso, la asignación al primer solicitante del nombre de dominio deja a salvo la acción de revocación en favor del segundo solicitante y/o de terceros, para el caso de un eventual uso del nombre de dominio de mala fe y /o en perjudique sus derechos, en los términos establecidos en el sentido de los numerales 20 y siguientes del Reglamento de Nic Chile, referidos a las causales y conflictos de revocación de nombres de dominio.

DECIMO: Que en todo caso no existen antecedentes que lleven a esta árbitro a la convicción de que el segundo solicitante sea un litigante temerario, habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "**andacultura.cl**" al primer solicitante ANDA EVENTOS E.I.R.L. (DANESA PAMELA FUENTEALBA MOLINA) ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, ejecútese por Nic Chile esta sentencia.

Resolvió

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuación:

Cristián Carril Abarca	Diego Sepúlveda Salazar
C.I. 16.209.067-4	16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl; danesafuentealba@gmail.com; dominios@silva.cl; mail@nameaction.com, registros@nameaction.com, rleon@silva.cl; jmontt@silva.cl, mjarancibia@silva.cl, claudia.sanchez@abcdin.cl; arp@surnet.cl