Arbitraje : anillobicentenario.cl

Rol No.: 106-2007

OFICIO NIC: OF08171

En Santiago, a 19 de Marzo de 2008

Que don ROLANDO GUILLERMO MOYA ARAYA, a su vez contacto administrativo, domiciliado Pasaje Ponce de Zamora Uno Nº9358, La Florida, Santiago, solicitó con fecha 06 de Agosto de 2007, a las 19.32.34 GMT, el nombre del dominio "anillobicentenario.cl" y a su vez, los señores COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A., cuyo contacto administrativo es don Héctor Loyola Novoa, domiciliados para estos efectos en Avda. Vitacura 2939, piso 10, Las Condes, Santiago, solicitaron en la misma fecha 06 de Agosto de 2007, a las 23.43.38 GMT, el mismo nombre de dominio "anillobicentenario.cl";

Que mediante Oficio OF 08171 de NIC Chile, de fecha 30 de Octubre 2007, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio "anillobicentenario.cl";

Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, según resolución de fecha 02 de Noviembre de 2007, que rola en autos, mediante carta certificada a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento, a celebrarse el día 13 de Noviembre de 2007, a las 09:30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, ubicado en Avda. Antonio Varas 175, oficina 1108, piso 11, Edificio Provicentro, Providencia, Santiago, notificándose dicha resolución por carta certificada a las partes y a NIC Chile;

Que con fecha 13 de Noviembre de 2007, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Héctor Loyola Novoa en representación de Compañía Chilena de Comunicaciones S.A., y en rebeldía del primer solicitante;

Que al no haberse producido conciliación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8, Inciso 4°, anexo 1, sobre Procedimiento, Mediación y Arbitraje, este Tribunal Arbitral fijó el procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se levantó Acta, dándose por notificada personalmente a las partes;

Que en la misma fecha don Héctor Loyola Novoa, en representación de Compañía Chilena de Comunicaciones S.A., acompaña mandato especial según repertorio Nº105.955 de fecha 26 de Julio 1999, ante Notario Público don Humberto Quezada Moreno; a lo que este Tribunal Arbitral proveyó: téngase por acompañado, con citación;

Que con fecha 04 de Diciembre de 2007, comparece por escrito don Héctor Loyola Novoa, en representación de Compañía Chilena de Comunicaciones S.A., y en lo principal solicita tener por interpuesta demanda de asignación del dominio anillobicentenario.cl, en contra del primer solicitante, en virtud del mejor derecho conforme a los siguientes fundamentos: Que su representada es una empresa de servicio de comunicaciones y, en particular, la radiodifusión a través de la Radio Cooperativa, cuya especialidad es la transmisión de noticias, informaciones y programas de actualidad nacional e internacional; Que es una de las cadenas más grandes del país y llega a más de 70 ciudades cubriendo el 95% del territorio y, que su sello característico fundado en el profesionalismo, independencia y compromiso con la verdad le han permitido mantener por muchos años la primera sintonía

Arbitraje : anillobicentenario.cl

Rol No.: 106-2007

OFICIO NIC: OF08171

nacional; Que por ello su representada goza de una reconocida presencia y fama con uso acreditado de 40 marcas comerciales creadas para el desarrollo de su giro y que se asocian directa y naturalmente con la Radio y sus servicios; Que desde el año 2000 ha desarrollado un esfuerzo en la implantación y protección de la marca bicentenario y sus variantes para distinguir el concepto como denominación o marca mixta en las clases 09, 16, 35, 38, 41 y 42; Que en efecto es titular de las siguientes marcas: BICENTENARIO, Clase 16, Registro Nº577.796 de fecha 28.09.00; 200 AÑOS, Clase 16, Registro Nº577.797 de fecha 28.09.00; 2010, Clase 16, Registro Nº577.798 de fecha 28.09.00; BICENTENARIO, Clases 38 y 41, Registro N°577.799 de fecha 28.09.00; 200 AÑOS, Clases 38 y 41, Registro N°577.800 de fecha 28.09.00; 2010, Clases 38 y 41, Registro N°577.801 de fecha 28.09.00; SEGUNDO CENTENARIO, Clase 16, Registro Nº580.091 de fecha 24.10.00; TERCER SIGLO, Clase 16, Registro N°580.092 de fecha 24.10.00; SEGUNDO CENTENARIO, Clase 38, Registro Nº580.093 de fecha 24.10.00; TERCER SIGLO, Clases 38 y 41, Registro N°580.094 de fecha 24.10.00; CHILE TERCER SIGLO, Clases 38 y 41, Registro Nº620.228 de fecha 30.01.02; TERCER SIGLO, Clase 09, Registro Nº636.209 de fecha 15.07.02; TERCER SIGLO, Clases 35 y 42, Registro Nº638.621 de fecha 07.08.02; 200 AÑOS, Clase 09, Registro Nº641.225 de fecha 04.09.02; 2010 BICENTENARIO, Clases 35, 38, 41 y 42, Registro Nº641.226 de fecha 04.09.02; BICENTENARIO, Clase 09, Registro Nº641.227 de fecha 04.09.02; 200 AÑOS, Clases 35 y 42, Registro Nº641.228 de fecha 04.09.02; SEGUNDO CENTENARIO, Clases 35, 41 y 42, Registro Nº641.229 de fecha 04.09.02; 2010, Clases 35 y 42, Registro Nº641.230 de fecha 04.09.02; SEGUNDO CENTENARIO, Clase 09, Registro Nº641.231 de fecha 04.09.02; 200 BICENTENARIO, Clase 38, Registro Nº641.232 de fecha 04.09.02; 2010 BICENTENARIO, Clases 09 y 16, Registro Nº641.233 de fecha 04.09.02; 200 SEGUNDO CENTENARIO, Clases 35, 38, 41 y 42, Registro Nº641.234 de fecha 04.09.02; 200 BICENTENARIO, Clases 09 y 16, Registro N°641.235 de fecha 04.09.02; 2010, Clase 09, Registro N°641.236 de fecha 04.09.02; 200 SEGUNDO CENTENARIO, Clases 09 y 16, Registro Nº641.237 de fecha 04.09.02; BICENTENARIO, Clases 35 y 42, Registro RADIO COOPERATIVA fecha 04.09.02; 200 N°641.239 de BICENTENARIO, Mixta, Clase 35, Registro Nº760.448 de fecha 16.06.06; 200 RADIO COOPERATIVA EN EL BICENTENARIO, Mixta, Clase 38, Registro Nº760.449 de fecha 16.06.06; RADIO COOPERATIVA EN EL BICENTENARIO, Clase 38, Registro Nº760.541 de fecha 19.06.06; RADIO COOPERATIVA EN EL BICENTENARIO, Clase 16, Registro Nº760.542 de fecha 19.06.06; RADIO COOPERATIVA EN EL BICENTENARIO, Clase 35, Registro Nº760.543 de fecha 19.06.06; RADIO COOPERATIVA EN EL BICENTENARIO, Clase 41, Registro 200 RADIO COOPERATIVA fecha 19.06.06; de N°760.544 BICENTENARIO, Mixta, Clase 41, Registro Nº761.681 de fecha 03.07.06; 200 RADIO COOPERATIVA EN EL BICENTENARIO, Mixta, Clase 16, Registro Nº762.444 de fecha 13.07.06; EMPRESARIO DEL BICENTENARIO, Clase 09, Registro Nº792.048 de fecha 10.07.07; EMPRESARIO DEL BICENTENARIO,

Arbitraje: anillobicentenario.cl

Rol No.: 106-2007

**OFICIO NIC: OF08171** 

Clase 16, Registro N°792.049 de fecha 10.07.07: EMPRESARIO DEL BICENTENARIO. Clase 35. Registro N°792.049 de fecha 10.07.07: EMPRESARIO DEL BICENTENARIO, Clase 38, Registro Nº792.050 de fecha 10.07.07; EMPRESARIO DEL BICENTENARIO, Clase 41, Registro N°792.051 de fecha 10.07.07; Que además la mandante es titular de diversos dominios .cl que amparan igualmente las denominaciones en comento: CHILEALBICENTENARIO; JDCBICENTENARIO: 200BICENTENARIO: **SEGUNDOCENTENARIO:** 200SEGUNDOCENTENARIO: EMPRESARIODELBICENTENARIO; EMPRESARIOSDELBICENTENARIO: LIGABICENTENARIO; FIESTASDELBICENTENARIO; FIESTADELBICENTENARIO; LAFIESTADELBICENTENARIO; PLAZABICENTENARIO; 2010BICENTENARIO: **MALLBICENTENARIO: ELBICENTENARIO: BICENTENARIOPYME**; BICENTENARIONACIONAL: **BITCENTENARIO**; **BICENTENARIOCHILENO**; DIARIOBICENTENARIO; DIARIODELBICENTANARIO; BICENTENARIOTV; BICENTENARIOPATRIO; PORTAL-BICENTENARIO; BICENTENARIODIGITAL; PAISBICENTENARIO; **BICENTARIOENLAWEB**; CHILENODELBICENTENARIO: FIESTABICENTENARIO; RADIOBICENTENARIO; Que en consecuencia, resulta natural la pretensión de la representada en lo relativo a obtener el nombre de dominio "anillocentenario.cl", el cual se construye sobre la matriz distintiva de los registros de la mandante, creada y explotada, de manera tal que los usuarios resultarán impedidos de distinguir, inducidos al engaño; Que se trata de una simple variante de las marcas registradas y es evidente su semejanza gráfica, fonética y conceptual; Que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de facilitar la identificación de los usuarios en Internet, por lo que debe propenderse a garantizar que quien se presente como una cierta entidad o empresa corresponda efectivamente a ella; Que por ello, esta parte estima que en la especie debe recurrirse a la política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio recogida en la reglamentación nacional relativa a la revocación, pues circunstancias aptas para afectar legítimos derechos anteriores a la primera solicitud; Que en efecto el artículo 22 del Reglamento NIC Chile abona esta tesis; Que el conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del prejuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los usuarios; Que el segundo solicitante debe ser protegido ante el peligro de la dilución marcaria al igual que los consumidores que pueden resultar confundidos respecto a la real procedencia de los servicios ofrecidos; Que el capital de posicionamiento de la marca y dominio "bicentenario", adquirido honestamente sobre la base de un trabajo serio y profesional, resultaría irremediablemente perdido si se favorece a un tercero que no tiene otro argumento que una prioridad formal, pues en verdad no puede invocar un derecho equivalente al de la mandante; Que en definitiva, el presente arbitraje debe ser resuelto reconociéndose el mejor derecho del segundo solicitante, en virtud de su buena fe,

Arbitraje: anillobicentenario.cl

Rol No.: 106-2007

OFICIO NIC: OF08171

correspondencia entre el dominio en disputa con sus marcas comerciales y nombres de dominio y a que no ha infringido normas, principios ni derechos de los previstos en el artículo 14 de la Reglamentación; Por tanto en virtud de lo expuesto y de lo dispuesto en los artículos 1, 10 y siguientes y 22 de la Reglamentación NIC para el Nombres de Dominio CL, las Bases del funcionamiento del Registro de Procedimiento acordadas para este juicio arbitral y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, esta parte ruega tener por interpuesta demanda de asignación del nombre de dominio "anillobicentenario.cl", en contra del primer solicitante, con costas; en primer otrosí acompaña con citación los siguientes documentos: 1) 40 certificados de registros marcarios vigentes obtenidos del sitio web del Departamento de Propiedad Industrial, que acreditan la titularidad de la Compañía Chilena de Comunicaciones S.A. singularizadas en el cuerpo del escrito; 2) 30 certificados obtenidos en el sitio web Nic Chile que acreditan la titularidad de la Compañía Chilena de Comunicaciones respecto de los nombres de dominio inscritos por la mandante, citados también en el cuerpo del presente escrito; 3) Fotocopia simple de la patente profesional al día; al segundo otrosí se solicita tener presente que asume patrocinio y poder; a lo que este Tribunal Arbitral proveyó, a lo principal: téngase por presentadas las argumentaciones en conformidad a la Cláusula 1ª del Acta de Fijación de Procedimiento; traslado por el término de 5 días, al primer otrosí; por acompañados, con citación; al segundo otrosí: téngase presente;

Que con fecha 20 de Diciembre de 2007, este Tribunal Arbitral, vistos y teniendo presente lo dispuesto en la cláusula segunda del acta de fijación de procedimiento de autos, recibe la causa a prueba por el término de 5 días y fija como punto de prueba se acredite la existencia y hechos que constituyen el mejor derecho alegado;

Que con fecha 03 de Enero de 2008, atendido el mérito del proceso, este Tribunal Arbitral cita a las partes a oír sentencia;

Que existe constancia en autos que se ha pagado por el segundo solicitante los honorarios arbitrales.

#### TENIENDO PRESENTE

- 1.- Que consta en autos que don ROLANDO GUILLERMO MOYA ARAYA, tiene la calidad de primer solicitante, del dominio en cuestión en estos autos, puesto que presentó su solicitud en forma previa a los señores COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A., quienes tienen la calidad de segundo solicitante;
- 2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1° de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;
- 3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta

Arbitraje: anillobicentenario.cl

Rol No.: 106-2007

**OFICIO NIC: OF08171** 

naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

- 4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;
- 5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación;
- 6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras determinadas materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: "No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;
- 7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante previo acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;
- 8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;
- 9.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;
- 10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N° 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"-, los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, toda vez que ambas partes desarrollan las actividades que constituyen su giro en áreas diferentes

Arbitraje: anillobicentenario.cl

Rol No.: 106-2007

OFICIO NIC: OF08171

y además, no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;

- 11.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión en estos autos y el interés de las partes respecto de ella;
- 12.- Que respecto de la naturaleza del vocablo en conflicto, éste está estructurado en base a dos expresiones en idioma castellano con un significado claro y preciso, lo que demuestra que este vocablo no es creación intelectual de ninguna de las partes en conflicto;
- 13.- Que respecto del interés del primer solicitante consta en autos que, habiendo sido válidamente notificado no ha comparecido en este proceso y en consecuencia no ha acreditado relación alguna con el dominio en cuestión, aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar;
- 14.- Que respecto del interés del segundo solicitante consta en autos que habiendo sido válidamente notificado ha comparecido en este proceso y acreditado, con documentos, no objetados, que su representada es titular de diversas marcas que incluyen la expresión "bicentenario", tanto aisladamente considerada como en conjunto con otras expresiones, para distinguir productos de la clase 9, 16 y servicios de la clase 35, 38, 41 y 42, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas;
- 15.- Que el segundo solicitante no ha acreditado relación alguna con el vocablo en discusión en este proceso "ANILLOBICENTENARIO";
- 16.- Que en opinión de este sentenciador el análisis del dominio en conflicto, en la especie, se debe hacer como un solo todo y no en sus elementos aisladamente considerados;
- 17.- Que asimismo, revisado por este sentenciador, el registro que mantiene NIC Chile de asignaciones de dominios, ha constatado que aparecen diferentes personas, tanto naturales como jurídicas, dominios que incluyen la expresión "BICENTENARIO", tales son a título de ejemplo, los dominios bicentenario.cl, a nombre de Cecilia García Huidobro; bicentenario2010.cl, y bicentenariodechile.cl, ambos a nombre de la Subsecretaría del Ministerio del Limitada; Bicentenario de nombre bicentenariochile.cl, a Interior: Andrés Musalen Rodrigo de bicentenariochillán.cl, nombre bicentenariolimpio.cl, a nombre de Newtenberg Publicaciones Digitales Limitada, circunstancia que se repite respecto de la expresión "ANILLO";
- 18.- Que de lo antes expresado este sentenciador deduce que la expresión BICENTENARIO, en materia de nombres de del dominio no es de uso exclusivo del segundo solicitante;
- 19.- Que asimismo de lo antes expresado se deduce que en la especie no existe infracción a derechos válidamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo contrario, cada una de las partes manifiesta un interés legítimo al nombre de dominio en cuestión, con la sola presentación de su solicitud;

Arbitraje: anillobicentenario.cl

Rol No.: 106-2007

OFICIO NIC: OF08171

- 20.-Oue no existiendo infracción a las normas en base a las cuales pudiese ser resuelto este conflicto, corresponde resolver aplicando el principio especial resumido en la expresión inglesa "first come, first served", conforme a las normas de prudencia v equidad del sentenciador:
- Que respecto a la mala fe, en el caso sublite, se presume la buena fe de las 21.partes en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico y toda vez que no se ha acreditado hecho material alguno que configure la mala fe;
- 22.-Que respecto de los derechos del segundo solicitante éste no ha demostrado algún derecho o uso en relación al nombre de dominio en cuestión;
- Oue atendida la naturaleza y características propias del sistema de nombres de dominios, en este caso no son aplicables las normas sobre marcas comerciales;
- Que, en consecuencia, le parece a este Tribunal que de acuerdo a los principios de prudencia y equidad y no habiéndose demostrado por ninguna de las partes tener, previo a la solicitud, una relación con la expresión ANILLOBICENTENARIO, procede la aplicación del principio desarrollado en materia de nombres de dominio, en inglés "First come, first served";
- 24.-Oue por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ANEXO 1, Procedimiento de Mediación y Arbitraje y el artículo 8 inciso 4, SE RESUELVE: asígnese el dominio ANILLOBICENTENARIO.CL, al primer solicitante señor ROLANDO GUILLERMO M O Y AARAYA. 25.- Cada parte pagará sus costas.

Notifiquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Soledad Pino Garay, y doña Joyce Slight Ossandón, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

Juez Arbitro

girlo. de Chui faste