FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<BICENTENARIODELMAR.CL>

- ROL 7482-

Santiago, 8 de octubre de 2007

VISTO

<u>PRIMERO</u>: Que por oficio 07482 de fecha 3 de mayo de 2007, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del nombre de dominio

solicitud del nombre de dominio

descripción de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del nombre de dominio

solicitud del nombre de dominio

de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del nombre de dominio

de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del nombre de dominio

de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del nombre de dominio

de la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del nombre de dominio

de la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del nombre de dominio

de la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del nombre de dominio

de la designación de la del nombre de dominio de la del nombre de la del nombre

<u>SEGUNDO</u>: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 5 y siguientes.

<u>TERCERO</u>: Que según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Inmobiliaria C P S, S.A., Rut 99.529.810-4, contacto administrativo Manuel Daire Daud, dirección postal Av. costanera # 5425, Coquimbo, Coquimbo y como segundo solicitante Compañía Chilena de Comunicaciones S. A., Rut 94.795.000-2, contacto administrativo Héctor Loyola Novoa, dirección postal Avda. Vitacura 2909 Of. 304, Las Condes, Santiago.

<u>CUARTO</u>: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día lunes 14 de mayo de 2007, a las 11:25 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

<u>QUINTO</u>: Que, a la referida audiencia asistió don Héctor Loyola Novoa, Abogado, en representación del segundo solicitante y el Sr. Juez Árbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

<u>SEXTO</u>: Que, a fojas 10, con fecha 16 de mayo 2007, se declaró abierto el Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles.

<u>SÉPTIMO</u>: Que, a fojas 11, con fecha 25 de mayo de 2007, don Manuel Daire Daud, en representación del primer solicitante presentó las siguientes consideraciones en relación al nombre de dominio

bicentenariodelmar.cl>:

- a. Que, manifiesta su interés e importancia, como empresa regional, adjudicarse el dominio en disputa toda vez que existe de su parte un proyecto de gran envergadura que estará ubicado en plena Avenida del Mar, en la ciudad de La Serena, llamado bicentenario del mar.
- b. Que, empresa ha incurrido en millonarios gastos de publicidad donde se ha incluido este dominio, los cuales ya han sido cancelados.
- c. Que, al ser un proyecto tan innovador y con excelente ubicación frente al mar, debe llevar como nombre bicentenario del mar.

<u>OCTAVO</u>: Que, a fojas 12 con fecha 31 de mayo el don Héctor Loyola Novoa, en representación del segundo solicitante presentó escrito de mejor derecho por la asignación del nombre de dominio

bicentenariodelmar.cl>, por los argumentos que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, Compañía Chilena de Comunicaciones S.A., es una empresa cuyo giro son los servicios de comunicaciones y, en particular, la radiodifusión por medio de la conocida radioemisora denominada RADIO COOPERATIVA, especializada en

la transmisión de noticias, informaciones y programas de actualidad nacional e internacional, que constituye una de las cadenas más grandes de Chile.

- b. Que, su representada goza de una importante y reconocida presencia y fama en el mercado nacional de la radiofonía, con un uso acreditado de su denominación unido a la implantación notable de diversas marcas comerciales creadas por ella en el desarrollo de su giro, que se asocian directa y naturalmente con la Radio y sus servicios, y con la amplia cobertura de amparo correspondiente a sus registros.
- c. Que, desde el año 2000, su representada ha desarrollado un esfuerzo de implantación y protección de la marca característica bicentenario y sus variantes, a saber, segundo centenario, 2010, 200 años, 200 bicentenario, tercer siglo, chile tercer siglo, radio cooperativa en el bicentenario, 200 radio cooperativa en el bicentenario, empresario del bicentenario y otras. Hoy se traduce en 35 registros y 5 solicitudes para distinguir el concepto como denominación o marca mixta en las Clases 09, 16, 35, 38, 41 y 42, y en dieciséis nombres de dominio con iguales denominaciones distintivas.
- d. Que, su representada es titular, entre otras, de las siguientes marcas comerciales:
- 1. bicentenario, clase16, registro nº 577.796
- 2.200 años, clase 16, registro nº 577.797
- 3.2010, clase 16, registro nº 577.798
- 4. bicentenario, clase 38 y 41, registro nº 577.799
- 5.200 años, clase 38 y 41, registro nº 577.800
- 6.2010, clase 38 y 41, registro nº 577.801
- 7. segundo centenario, clase 16, registro nº 580.091
- 8. tercer siglo, clase 16, registro nº 580.092
- 9. segundo centenario, clase 38, registro nº 580.093
- 10. tercer siglo, clase 38 y 4, registro nº 580.094
- 11. chile tercer siglo, clase 38 y 41, registro nº 620.228
- 12. tercer siglo, clase 09, registro nº 636.209
- 13. tercer siglo, clase 35 y 42, registro nº 638.621
- 14.200 años, clase 09, registro nº 641.225
- 15. 2010 bicentenario, clase 35, 38, 41 y 42, registro nº 641.226, etc.
- e. Que, deben agregarse las siguientes solicitudes de registro de marcas: 1. empresario del bicentenario, clase 9, solicitud 758. 462; 2. empresario del bicentenario, clase 16, solicitud 758.463; 3. empresario del bicentenario, clase 35, solicitud 758.464; 4. empresario del bicentenario, clase 38, solicitud 758.465 5. empresario del bicentenario, clase 41, solicitud 758.466; f. Que, es titular también de diversos dominios .cl, entre los cuales es posible señalar: 1. chilealbicentenario.cl; 2. jdcbicentenario.cl; 3.200bicentenario.cl; 4. segundocentenario.cl; 5. 200segundocentenario.cl; 6. fiestadelbicentenario.cl; 7. fiestasdelbicentenario.cl; 8. lafiestadelbicentenario.cl.
- g. Que, resulta natural la pretensión de su representada en lo relativo a obtener el nombre de dominio bicentenariodelmar.cl, que constituye una directa evocación y referencia a su identidad comercial y a los servicios que ella desarrolla, pues induce al público consumidor a asociar el dominio con sus marcas y nombres de dominio distintivos, y por los cuales es comúnmente reconocida en el mercado.
- h. Que, el nombre de dominio bicentenariodelmar.cl se construye sobre la matriz distintiva de sus registros, que es la denominación BICENTENARIO, creada y explotada por Compañía Chilena de Comunicaciones S.A., de manera que la propuesta del primer solicitante corresponde a una mera imitación de la idea y características propias de las marcas comerciales de su representada.

- i. Que, el 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, organización o empresa corresponda efectivamente a ella. El dominio en disputa identifica plenamente al segundo solicitante como un operador verdadero, vigente y conocido, de tal suerte que los consumidores y usuarios pueden asociarlo fácil y directamente con sus marcas y dominios vigentes.
- j. Que, el artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE, dispone entre otras cosas que: "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.
- k. Que, el segundo solicitante debe ser protegido ante el peligro de la dilución marcaria, porque si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a sus marcas y dominios, como ocurriría en la especie, y además se pretende identificar con ella servicios que se encuentran íntimamente ligados a los suyos, padecerá un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos que su esfuerzo ha implantado.
- I. Que, todo el capital de posicionamiento de la marca y dominio bicentenario, honestamente adquirido durante muchos años sobre la base de un trabajo serio y profesional, resultaría irremediablemente perdido a favor de un tercero que no tiene otro argumento que una prioridad formal, pues en verdad no puede invocar un derecho equivalente al de su representada.
- m. Que, el segundo solicitante para probar sus asertos acompañó con citación los siguientes documentos.
- 1. 40 Certificados obtenidos en el sitio Web del Departamento de Propiedad Industrial, que acreditan la titularidad por parte de Compañía Chilena de Comunicaciones S.A. de los registros y solicitudes señaladas anteriormente.
- 2.16 Certificados obtenidos en el sitio Web de NIC Chile que acreditan la titularidad de Compañía Chilena de Comunicaciones respecto de los nombres de dominio citados.
- 3. Fotocopia de su patente profesional al día.

<u>NOVENO</u>: Que, a fojas 79, con fecha 1 de junio de 2007, este Tribunal tiene por presentada la demanda arbitral interpuesta por don **Héctor Loyola Novoa**, en representación del segundo solicitante, en el periodo de planteamientos correspondiente.

<u>DECIMO</u>: Que, a fojas 80, con fecha 6 de junio de 2007, se declara abierto el periodo de respuestas por cinco días hábiles, apercibiendo al primer solicitante hacer valer sus derechos, en forma, en dicha instancia procesal.

<u>DECIMOPRIMERO</u>: Que, a fojas 12 con fecha 31 de mayo el don Héctor Loyola Novoa, en representación del segundo solicitante presentó escrito de observaciones a las consideraciones presentadas vía mail por el primer solicitante las que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, de la exposición de planteamientos de la contraparte parece evidente que no existen argumentos en contra de su demanda de asignación, y que, por el contrario, de ella se desprende que nuestra pretensión es fundada y coherente. La preocupación y perjuicio de que se padece en la especie proviene de aquel vacío normativo o insuficiente regulación que parece caracterizar el espacio

virtual de Internet, que provoca una permanente colisión entre el sistema de nombres de dominio y las marcas comerciales.

- b. Que, el nombre de dominio, que es el último de los signos distintivos relevantes para el derecho, ha puesto en dificultades a las disciplinas que se ocupan de las obras del ingenio y de las invenciones industriales, al punto que ya resulta usual el reclamo de una teoría general que integre a todos los elementos capaces de cumplir una función distintiva de trascendencia jurídica.
- c. Que, existe un intento de apropiación de un signo distintivo ajeno por parte del primer solicitante, quien no ha realizado uso alguno de la denominación bicentenario y no tiene ni ha tenido presencia en el mercado con esa denominación. Así aparece de su propia presentación, pues no hace más que expresar deseos e intenciones, sin argumentos que justifiquen su mejor derecho al dominio en disputa.
- d. Que, dicha presentación pone de manifiesto que el dominio de que se trata, identifica plenamente al segundo solicitante y ninguna asociación provoca con el primero, y que la inscripción a favor de este último contraría los principios de la competencia leal y de la ética mercantil y los derechos válidamente adquiridos por aquél.
- e. Que, al segundo solicitante le asiste un mejor derecho para obtener la asignación definitiva, en virtud de su buena fe, y de la correspondencia entre el dominio y sus marcas comerciales, además de la implantación notable que del concepto se ha verificado en el mercado nacional a través de sus registros de marcas comerciales y nombres de dominio, y de la ausencia de cualquier infracción por su parte a las normas, principios y derechos previstos en el inciso primero del artículo 14º de la Reglamentación aplicable.

<u>DECIMOSEGUNDO</u>: Que, a fojas 84, con fecha 15 de junio de 2007, este Tribunal tiene por presentada las observaciones interpuestas por don Héctor Loyola Novoa, en representación del segundo solicitante, en el periodo de respuestas correspondiente. <u>DECIMOTERCERO</u>: Que, a fojas 72, con fecha 28 de agosto de 2007, el Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

Y TENIENDO PRESENTE

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

<u>SEGUNDO</u>: Que, el primer solicitante además de haber alegado en su favor el criterio de preferencia temporal, al haber solicitado antes que su competidor el nombre de dominio en disputa, ha señalado como argumentos de mejor derecho adicionales, la circunstancia de tratarse de una empresa regional, que desarrolla un proyecto de envergadura que estará ubicado en plena Avenida del Mar en la ciudad de La Serena, llamado bicentenario del mar. Con todo, dicha parte no presentó medio de prueba alguno que pudiera al tribunal dar por acreditados los hechos alegados en su presentación. Además, debe hacerse presente, que tales alegaciones se hicieron únicamente por correo electrónico no cumpliendo la parte con lo dispuesto en las Bases del Procedimiento en su artículo 4 letra e) que solamente permite que las copias de los escritos sean electrónicas -dirigidas al correo electrónico del árbitro y de la actuaria- debiendo como en todo tribunal, presentarse en papel dentro de

plazo, salvo que se hubiera hecho uso de la prerrogativa contenida en la letra c) del mismo artículo 4, que dispone "Las partes que utilicen firma electrónica podrán presentar sus escritos únicamente en formato electrónico", cuestión que el primer solicitante no hizo, tal como consta de su correo electrónico del día viernes 25 de mayo de 2007 recepcionado a las 17:34, y que se encuentra archivado electrónicamente por el Tribunal.

<u>TERCERO</u>: Que, por su parte, la sociedad segunda solicitante expresa que desde el año 2000 ha desarrollado un esfuerzo de implantación y protección de la marca bicentenario lo que ha acreditado mediante la exhibición de más de 14 registros marcarios muchos de los cuales contienen la expresión "bicentenario", además de varias solicitudes de marcas actualmente en trámite, siendo titular adicionalmente de diversos dominios .cl, entre ellos chilealbicentenario.cl; jdcbicentenario.cl; 200bicentenario.cl; segundocentenario.cl; lafiestadelbicentenario.cl; fiestasdelbicentenario.cl; lafiestadelbicentenario.cl.

<u>CUARTO</u>: Que, así las cosas, y dado que el primer solicitante no ha acreditado ninguno de los hechos afirmados ni ha presentado en formato papel sus alegaciones dentro de plazo, a pesar de que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes del proceso, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés - Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o *non likuet*, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

<u>QUINTO</u>: Que, el criterio de preferencia temporal, tal como se ha afirmado profusamente por la jurisprudencia de Nic- Chile, es un criterio de ultima *ratio*, y que en caso alguno exime al primer solicitante de sus cargas procesales, las que como se ha dicho, en este caso no fueron ejercitadas o lo fueron defectuosamente en contra de las mismas Bases del Procedimiento habiendo, por el contrario, el segundo solicitante, acreditado tener un interés legítimo sobre la expresión "bicentenariodel mar" al haber probado tener una conducta concluyente tendente a la protección de diversas marcas y dominios que contienen la expresión "bicentenario".

SEXTO: Que, teniendo en cuenta, que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, y tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO-AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: "Puesto que el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir", han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto de los principios formativos del procedimiento los elementos que se han tenido en cuenta al resolver.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil, las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes y lo señalado en la parte considerativa.

RESUELVO:

Conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio **
bicentenariodelmar.cl>**, al segundo solicitante Compañía Chilena de Comunicaciones S. A., Rut 94.795.000-2.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don Ruperto Andrés Pinochet Olave, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3