Arbitraje por la asignación de nombre de dominio "casa-club.cl"

## Rol 17315

En Santiago a 4 de septiembre de 2014, se resuelve lo siguiente:

## **VISTOS:**

- 1. Que por oficio N° OF17315 de fecha 17 de diciembre de 2012, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Arbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio "casa-club.cl";
- 2. Las partes de dicho conflicto eran: Marta Loreto SalinasO'ryan; Agustín Edwars E. y Compañía y MGM Networks Latin America.
- 3. Que con fecha 24 de diciembre de 2012 se acepto la designación y se cito a comparendo para el día 7 de enero de 2013;
- 4. Que al día de la citación, sólo asistió el segundo solicitante, y se dejo constancia que se desistió el tercero. Se realizo el comparendo, se fijaron las bases de procedimiento, dejándose constancia de la consignación.
- 5. Que con fecha 21 de enero de 2013 la segunda solicitante acompaña solicitud competitiva y consigna el remanente de los honorarios del arbitro.
- 6. Que con fecha 6 de marzo de 2013 se dio traslado.

- 7. Que con fecha 7 de julio de 2014 se cito a oír sentencia. No habiéndose evacuado el traslado respectivo.
- 8. Que la primera solicitante debidamente notificada no allega ningún antecedente a los autos, que justifique su derecho; por otra parte, la segunda solicitante si lo hace.
- 9. Que la segunda solicitante expone lo siguiente: Agustina Davis Komlos, abogada, domiciliada en Santiago, El Regidor 66, piso 10, Las Condes (e-mail adavis@alessandri.cl), en representación del segundo solicitante AGUSTÍN EDWARDS E. Y COMPAÑÍA, ya individualizado según poderes acompañados a este expediente, en el conflicto por el nombre de dominio <casa-club.cl>, a Ud. respetuosamente digo: En la representación que invisto vengo en presentar demanda en juicio arbitral en contra MARÍA LORETO SALINAS O'RYAN, cuyos antecedentes constan en estos autos, con el objeto de demostrar el mejor derecho que me asiste sobre la solicitud de autos y que, en definitiva la asignación del nombre de dominio <casa club.cl>, recaiga en mi representado, conforme a los argumentos de hecho y de derecho que paso a exponer, y en consideración a las instrucciones contenidas en el texto de la Reglamentación para el funcionamiento del registro de Nombres del Dominio CL.

ANTECEDENTES DE HECHO. El día 15 de agosto de 2012, MARÍA LORETO SALINAS O'RYAN pidió a las oficinas de Nic Chile, el nombre de dominio <casa-club.cl>. Posteriormente, con fecha 4 de septiembre de 2012, mi representada presentó su solicitud competitiva basada en la existencia previa y uso en el mercado de sus registros marcarios que corresponden a la frase CASA CLUB. I.1. Historia y rubro de AGUSTÍN EDWARDS E. Y CIA y de su marca CASA CLUB. El Mercurio Sociedad Anónima Periodística es una empresa chilena de medios de comunicación de propiedad de Agustín Edwards E. y Compañía. El grupo posee diarios matutinos de circulación nacional El Mercurio de Santiago y Las Últimas Noticias, el vespertino La Segunda, así como 21 Diarios Regionales, distribuidos únicamente en otras ciudades importantes del país, entre los que

destaca El Mercurio de Valparaíso, La Estrella de Valparaíso, La Estrella de Tocopilla, La Estrella de Iquique, La Estrella del Norte, La Estrella de Arica, La Estrella del Loa, La Estrella del Huasco, La Estrella de Chiloé, La Estrella de Concepción, entre otros. Todos estos medios de prensa escrita, además, tienen sus plataformas Web. En dichas páginas se puede apreciar el amplio espectro de planes y asimismo el posicionamiento que tiene su negocio. Acompañamos junto a esta presentación algunas de las partes más importantes de dichas páginas, sin perjuicio de la navegación que Ud. mismo puede realizar como forma de constatar el negocio de mi representado. Desde 1987 a 1996, la empresa creó TV Cable Intercom, el primer cable operador del país. Luego a fines de 1995, Intercom S.A. junto con la empresa de TV Cable Comunicaciones Cordillera S.A. (Metrópolis) se asociaron y crearon la nueva sociedad Metrópolis-Intercom. Desde fines del 2005 Metrópolis-Intercom pasó a ser propiedad de VTR Banda Ancha S.A. También posee desde 2004 la emisora Digital FM, y además posee las emisoras NRG FM y Positiva FM, así como imprentas comerciales y editoriales como El Mercurio-Aguilar, esta última en conjunto con la división Aguilar del grupo español PRISA. El 30 de junio de 2006 adquirió la empresa Diario El Sur S.A. que edita los diarios El Sur y el vespertino Crónica, ambos en la ciudad de Concepción. El Club de Lectores del Mercurio, agrupa a todos quienes quieran suscribirse para recibir el periódico El Mercurio, además de una serie de beneficios a través de comercios asociados, como restaurantes, farmacias, tiendas de retail, entre otros. Para suscribirse, los usuarios deben ir a los puntos denominados CASA CLUB donde pueden encontrar toda la información que necesitan, que según el Portan Web de mi representado www.clubdelectores.cl se encuentran:







En los puntos CASA CLUB, se puede encontrar información de suscripciones, convenios, descuentos, ofertas de productos, mucha información respecto del Club de Lectores del Mercurio. También se cuenta con una tienda en línea donde se pueden hacer compras de una gran variedad de productos y servicios, y obtener esta misma información en forma virtual. I.2. Registros marcarios y nombres de dominio de mi mandante. Mi mandante ha protegido con mucha fuerza su marca comercial, tanto a través del registro de la misma como marca comercial, como a través de la inscripción de varios nombres de dominio, con el celo necesario para posicionar correctamente una marca, en el mercado en el cual opera. En virtud de lo anterior, mi mandante es titular de los

siguientes registros:1. CASACLUB, Registro No. 923.102, para distinguir productos de clase 16. 2. CASA CLUB DE LECTORES EL MERCURIO, Registro No. 710.608 para distinguir servicios de clase 38. 3. EL MERCURIO CASA CLUB DE LECTORES, Registro No. 706.450 para distinguir servicios de clase 35.

Como podemos apreciar, existen derechos de propiedad industrial preexistentes de mi representada

A su vez, mi representado es titular, entre otros, de los siguientes registros:

WWW.CASACLUB.CL

WWW.CASACLUBDELECTORES.CL

# WWW.LACASACLUB.CL

respecto del signo "CASA CLUB", por lo que pareciera evidente que al existir un nombre de dominio que también tenga como elemento principal este signo, pero que tiene un titular distinto a mi representado, se creará confusión y error por parte de los usuarios de Internet, quienes naturalmente tenderán a asociar el nombre de dominio CASA-CLUB.CL, con mi mandante, en circunstancias que no existe relación alguna entre ambos. En este sentido, los consumidores, tendrán la falsa impresión de estar ingresando al sitio Web de CASA CLUB DE LECTORES. La adición de un guión (-) entre las palabras CASA Y CLUB por parte del primer solicitante, no es suficiente para diferenciarse de todas las marcas y nombres de dominio de los cuales mi representado es titular. En nada aporta a diferenciarse, puesto que es una modificación insuficiente e insignificante, y por tanto es precisamente la expresión CASA CLUB, lo que le da distintividad, en relación a otros sitios Web. Por consiguiente, la adición de un elemento que no es suficientemente distintivo, no es argumento suficiente para sostener que el primer solicitante tiene un mejor derecho, con mayor razón si se considera los fundamentos esgrimidos por esta parte. Consideramos, que el hecho de que mi representado sea titular de la marca CASACLUB en varias clases y de la variedad de nombres de dominios que tiene registrados, son argumentos sólidos y suficientes para otorgarle un mejor derecho respecto del nombre de dominio disputado en autos. En este contexto, para que opere el principio "first come, first serve" resulta imperativo que el primer solicitante acredite, por medio de antecedentes fidedignos, que efectivamente ostenta mejor derecho que mi mandante para adquirir el dominio en disputa. La forma de acreditar lo anterior sería a través del uso del signo en un mercado diferente al que Agustín Edwards E. y Cia. ha protegido y ostenta derechos exclusivos y excluyentes, tanto en virtud de la Constitución Política de la República como del a ley de Propiedad Industrial. Esta exclusividad debe ser respetada en el ámbito de Internet, y principalmente en los procesos de asignación de nombre de dominio de Nic Chile.

I.3. Ausencia de derechos sobre el nombre de dominio CASA-CLUB.CL del primer solicitante.
La protección que mi representado le ha dado al signo CASA CLUB, tanto como marca comercial

como nombres de dominio, contrasta con la situación del primer solicitante respecto del signo, pues no tiene derecho alguno sobre estos signos desde el punto de vista del derecho de Propiedad Industrial; pues si efectuamos una simple búsqueda en la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial se puede concluir que esa persona no es titular ni de un registro ni de una solicitud. Además en una búsqueda de los nombres de dominio inscritos que contengan el elemento CASA CLUB, no figura ninguno inscrito por la primera solicitante que pueda ser fundamento para invocar como mejor derecho.

<u>I.4. Similitudes entre marcas y el nombre de dominio. Mejor derecho de mi representado respecto del nombre de dominio de autos.</u> Que son evidentes las coincidencias gráficas y fonéticas entre los términos en conflicto, pues resulta evidente que la marca registrada de mi representado CASA CLUB está integramente contenida en el nombre de dominio disputado en autos. Es de apreciar que el elemento distintivo en el dominio solicitado es el mismo de la marca de mi representada, por lo que es innegable que de otorgarse nombre de dominio al primer solicitante, se verían afectados los intereses de mi representada.

CASA-CLUB.CL (Nombre de dominio disputado) v/s CASA-CLUB (Marca registrada por mi representado) CASACLUB.CL CASACLUB DELECTORES.CL (Nombres de dominio de mi representado) LACASACLUB.CL Pero, además de la identidad entre la marca registrada de mi representado y los nombres de dominio, hay otras cuestiones que demuestran que mi representado tiene mejor derecho sobre éste. Primero el hecho de que la marca este siendo efectivamente utilizada en el mercado es muy importante, porque demuestra que desde hace ya bastante tiempo mi representado ha invertido tiempo y dinero en incorporar la marca al mercado y de ir posicionándola en el mercado, principalmente de medios de prensa escrito a través de El Mercurio. En este sentido, nos encontramos frente a derechos preexistentes respecto del elemento principal del nombre de dominio en disputa, casa-club.cl que sumada la falta de derechos de propiedad industrial del primer solicitante, constituye un mejor derecho a favor de mi mandante. Este mejor derecho rompe con el principio rector de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, first come, first served, con lo cual corresponde su asignación al segundo solicitante.

En este sentido, de otorgarse el nombre de dominio al primer solicitante, necesariamente, se va a producir confusión en el público consumidor, y disminuir las cualidades distintivas de la marca de propiedad de mi representada que tanto tiempo y esfuerzo le ha costado posicionar; provocando necesariamente en un grave detrimento para los consumidores, quienes se verán expuestos a toda suerte de errores y confusiones, tanto respecto al origen empresarial, como a las cualidades intrínsecas de los productos y/o servicios ofrecido. Además se producirá un desvío evidente de cibernautas que busquen los productos de mi representado.

La pretensión sobre el domino en comento, no se funda exclusivamente en el hecho de coincidir en los registros marcarios y nombres de dominio sobre el término **CASA CLUB** cuyo titular es mi representado. También se funda en todos los antecedentes mencionados, que demuestran que no solo ha habido un registro de la marca, si no que la marca efectivamente se está usando, y por lo tanto es conocida por el público consumidor. Lo anterior naturalmente podría provocar un desvío de usuarios/consumidores, que buscando acceder a los sitios Web de mi representado, entrarían al del primer solicitando, viendo frustrada su posibilidad de acceder donde realmente quieren hacerlo.

En este sentido la actividad comercial ejercida por mi mandante se verá entorpecida, será más lenta e inducirá al público consumidor a cometer errores involuntarios y a perder tiempo.

Además los antecedentes y registros marcarios proporcionados, dan cuenta de que las actividades comerciales de mi mandante tienen una antigüedad importante en el mercado y demuestran que ha invertido gran esfuerzo y recursos en el posicionamiento de su negocio y su marca CASA CLUB.

En consecuencia, nos parece que el solicitante no puede pretender usar como nombre de dominio para una plataforma una marca ya registrada y conocida hace muchos años por los consumidores del rubro en relación a mi mandante, especialmente si se toma en consideración que el nombre CASA CLUB ha sido creado y usado por mi mandante con bastante anterioridad, todo ello reflejado en derechos ya adquiridos en su patrimonio. I.5. Relación entre marcas comerciales y nombres de dominio. Tanto en el Derecho Comparado, en la normativa nacional vigente, como en la jurisprudencia existente relativa a nombres de dominio; existe una clara relación entre marcas comerciales y nombres de dominio, pues ambos comparten múltiples características comunes, ya que poseen un rol identificador y distintivo de productos y/o servicios que una empresa o persona ofrece en el mercado. Por lo tanto, al resolver respecto de la titularidad de un nombre de dominio, se debe necesariamente considerar la titularidad de los registros marcarios que existen, respecto a un signo distintivo que se encuentra íntegramente contenido en el dominio solicitado.

A Fortiori, cabe mencionar y tener presente, según la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN), se reconoce como aspecto fundamental para la resolución de conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa, señala que se considerarán como fundamentos para iniciar la disputa de un nombre de dominio si: "a) El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos". Estos criterios han sido recogidos en el Reglamento de Nic Chile, en los artículos 20, 21 y 22, por lo que si se asignase el nombre al primer solicitante, se estaría en contravención a lo preescrito en el Reglamento. En efecto, la asignación del dominio <casa-club.cl> al primer solicitante constituiría una causal de error y confusión entre el público consumidor que

contradice el espíritu de la Normativa Marcaria vigente así como los criterios determinados por ICANN reconocidos por la reglamentación de NIC Chile aplicables en esta materia; se afectaría no solo los intereses de mi representado, quien podría ver cómo el flujo de consumidores se desvía ingresando a una plataforma Web que es idéntica a una marca respecto de la cual es titular, sino que los legítimos intereses de los consumidores. De esta manera, es fundamental que la asignación del dominio de autos proteja los intereses de mi representado, adquirido luego de arduos esfuerzos a lo largo de años de trabajo.

1.6 El bien común de los consumidores. Los nombres de dominio son una verdadera "dirección electrónica", que permite la identificación de personas, agrupaciones y/o empresas en la Internet en forma fácil, rápida, eficaz y eficiente. En este sentido, si alguien quiere identificar en Internet un determinado producto y/o servicio Entonces, podemos concluir, que los usuarios de Internet que conocen e identifican a una determinada organización, empresa, o persona, mediante una designación determinada; posee la legítima expectativa de encontrar en Internet a dicha organización, persona o empresa. La determinación del espacio en Internet en el que se encuentra ubicado un determinado sujeto, es usualmente hecha por los usuarios a través de una asociación cognitiva entre un nombre de dominio, y la designación que individualiza a una persona, organización, o empresa, existiendo a este respecto, una suerte de fe pública en que el nombre de dominio de un determinado sujeto tendría correspondencia con el nombre o actividad que lo individualiza y distingue en el mercado. Resulta fácil entender entonces la importancia de asignar un nombre de dominio correctamente, lo que en la práctica se ha materializado en la creación del Reglamento de Atribución, que permite transparencia, equidad y justicia al momento de asignar un nombre de dominio. Como consecuencia de lo anterior, en el improbable caso que UD. asignase el nombre de dominio a la primera solicitante, no sólo se vulneraría la normativa vigente en cuanto a la asignación de nombres de dominio .CL, sino que peor aun, se vulneraría la propiedad industrial de mi mandante sobre la cual tiene derechos exclusivos y excluyentes, lo que en la práctica generará confusiones y errores por parte de os consumidores que buscando a mi mandante en Internet, encontrarán una empresa totalmente ajena a él, que ofrece otro tipo de productos y/o servicios.

**POR TANTO,** Sírvase el Señor Juez Arbitro tener por acompañados los documentos referidos, con citación.

10. El segundo solicitante, en apoyo a su pretensión acompaña los siguientes documentos: 1. Impresión de la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual <a href="www.inapi.cl">www.inapi.cl</a>, donde consta titularidad de mi

representado sobre las marcas antes citadas, antes citada: CASACLUB, Registro No. 923.102, para distinguir productos de clase 16. CASA CLUB DE LECTORES EL MERCURIO, Registro No. 710.608 para distinguir servicios de clase 38. EL MERCURIO CASA CLUB DE LECTORES, Registro No. 706.450 para distinguir servicios de clase 35.

## CONSIDERANDO:

- 11. Que el primer solicitante no acompaño antecedente alguno que el primer solicitante si lo hizo. Que el segundo solicitante da sólidos argumentos jurídicos, acompaña marcas comerciales, registros de dominios, etc. Todos documentos que no fueron objetados.
- 12. Que el primer solicitante no da muestras de ningún interés en el nombre de dominio.
- 13. Visto lo dispuesto en los artículos 5, 7 y 8 del Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Dominio CL, resuelvo:

## **RESUELVO:**

Asignase el nombre de dominio "casa-club.cl" a la parte y Agustín Edwars E. y Compañía., sin costas.

Notifíquese la resolución por correo electrónico a las partes y a NIC Chile.

Resolvió el Juez Árbitro Pablo Cánovas Silva.

Firman como testigos, Mónica Guzmán Dodis y Carolina Arellano.

Juez Arbitro.