Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio chilegana.cl

Santiago, 21 de agosto de 2008

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 0F08737 de fecha 28 de marzo de 2008 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado respecto del nombre de dominio **"chilegana.cl"**;
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Roberto Eduardo Chacoff Nasiff con domicilio en Martín de Zamora 4891, Dpto. 75, Las Condes, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 15 de noviembre de 2007 a las 22:51:53 GMT y Comercial Promociones y Turismo S.A., representada por Estudio Sargent & Krahn, en la persona de doña Sandra Seguel, ambos con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, oficina 1701, Las Condes, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 7 de diciembre de 2007, a las 12:31:34 GMT.

TERCERO: Que por resolución de 28 de marzo de 2008, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio chilegana.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 4 de abril de 2008 a las 16:20 horas.

CUARTO: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 28 de marzo de 2008 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 31 de marzo de 2008, respectivamente, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 8 y 9 de autos.
QUINTO: Que el día 4 de abril de 2008, a las 16:20 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Roberto Eduardo Chacoff Nasiff, como primer solicitante y de don Eduardo Lobos Vajovic por la segunda solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 23 de autos.
SEXTO: Que por escrito de fecha 31 de abril de 2008, rolante a fojas 31, la parte de Roberto Eduardo Chacoff Nasiff hizo su planteamiento de mejor derecho al nombre de dominio en disputa, en los términos siguientes: que chilegana es uno de los proyectos que tiene y que consistirá, a grandes rasgos, en lo siguiente: Portal de comunidad en el que los chilenos puedan informarse de las ofertas, descuentos, actividades, entretención, salud entre otras cosas. Que, adicionalmente, al ser el primer solicitante, le asiste un mejor derecho sobre ese dominio. Que tiene un interés real y serio en desarrollar un proyecto Web bajo ese dominio. Que los usuarios de Internet se verán beneficiados con dicho proyecto, ya que en él encontrarán información de todo tipo, con descuentos y beneficios de todas las empresas que deseen participar, sin necesariamente restringir esta información a una sola empresa, que es lo que pasaría si se le asigna el

dominio al segundo solicitante. Que la idea, tal como dice su nombre, es que todo "Chile gane" con "chilegana.cl". Que existen numerosos nombres de dominio asignados a distintos titulares estructurados con "Chile", dado que es una expresión de uso de todos los chilenos, como por ejemplo: portalchile.cl. Que no se afecta los negocios que acostumbra desarrollar el segundo solicitante, menos si este nombre, concepto o negocio no existe físicamente, como si existe Banco de Chile o Travel club por ejemplo. Que, en razón que Internet en nuestro país está en permanente desarrollo, nació la idea de crear un "Portal" de Internet, que contenga información completa y detallada en relación a descuentos, ofertas, información entre otros. Que esto permite orientar al usuario sobre las distintas alternativas de beneficio que contenga esta página. Que cita como punto importante el hecho de que los señores representantes del segundo solicitante se comunicaron con él para llegar a un acuerdo, el cual consistía en que la parte se quedara con el dominio en disputa, siempre y cuando no lo usara para fines relacionados con la contraria. Que, en ese entonces, quedó a la espera de la respuesta de la contraria, ya que le interesaba quedarse con el dominio asignado, pero a su vez les explicó y expuso que no podía negar publicidad o vitrina a ninguna empresa que quiera participar, quedando las partes en buscar la manera de llegar a un acuerdo para que la parte quedara con el dominio asignado. Que todo lo anterior demuestra su interés legítimo por el dominio y el mejor derecho que le asiste ante éste.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 18 de abril de 2008, rolante a fojas 31 de autos, la parte de Comercial Promociones y Turismo S.A., presentó demanda de asignación de nombre de dominio basada en lo siguiente: que la parte corresponde a Comercial Promociones y Turismo S.A., más conocida como Travel Club. Que la agencia de viajes Travel Club fue creada en marzo de 1997, entregando a lo largo de los años una diversa variedad de servicios turísticos, promociones y alta calidad en la atención de sus clientes, lo cual la ha posicionado como una de las agencias turísticas más importantes del país. Que es por lo mismo que cuenta con ejecutivas de venta capacitadas para entregar una atención de excelencia en asesorías de viajes, información de hoteles, vuelos, arriendo de automóviles, atracciones, recomendaciones y cualquier otra información necesaria relativa a los viajes. Que los socios del Programa Travel Club acceden a múltiples beneficios, dentro de los cuales destaca la acumulación de dólares premio por compras con la Tarjeta de crédito del Banco de Chile. Que como parte de la estrategia para proteger diversas expresiones que han sido utilizadas para distinguir sus servicios, la parte se ha preocupado de obtener también la protección de las marcas comerciales relacionadas con esta conocida agencia de servicios. Que así, entre otras, cuenta con el registro de la marca comercial "gana o gana" y otras que la integran, bajo los siguientes registros, los cuales se detallan a continuación: 1) Registro Nº 700.440, "GANA o GANA", denominativa, clase 16; 2) Registro Nº 700.253, GANA o GANA, denominativa, clase 39; 3) Registro Nº 707.031, "GANA o GANA", denominativa, clase 35; 4) Registro Nº 700.254, "GANA o GANA DE DUTY FREE", denominativa, clase 16; 5) Registro Nº 700.255, "GANA o GANA DE DUTY FREE", denominativa, clase 39; 6) Registro Nº 700.255, "GANA o GANA DE DUTY FREE", denominativa, clase 35; 7) Registro Nº 707.032, "GANA o GANA DE TRAVEL CLUB", denominativa, clase 16; 8) Registro Nº 700.083, "GANA o GANA DE TRAVEL CLUB", denominativa, clase 39; 9) Registro Nº 707.033, "GANA o GANA DE TRAVEL CLUB",

denominativa, clase 35. Que, a modo de reafirmar el mejor derecho de que goza la parte, agrega que es titular del siguiente nombre de dominio que es idéntico al nombre de dominio en disputa, sólo que en una secuencia distinta: GANACHILE.CL. Que Comercial Promociones y Turismo S.A. es una compañía reconocida a nivel nacional por los servicios que ofrece bajo Travel Club. Que, más aún, ha desarrollado toda una campaña de promoción y difusión a través de la marca comercial "Gana o Gana", la cual es prácticamente idéntica al nombre de dominio materia de autos. Que, asimismo, en el afán de posicionar la familia de marcas "Gana o Gana" en el mercado, la parte cuenta con la titularidad del nombre de dominio ganachile.cl, exactamente igual al dominio de autos, sólo que con las palabras que lo conforman ordenadas de manera distinta. Que cabe efectuar la siguiente comparación: GANA O GANA (marca comercial de la parte), GANACHILE.CL (nombre de dominio de la parte), CHILEGANA.CL (nombre de dominio solicitado). Que, de esta forma, es evidente la similitud que mantiene el nombre de dominio solicitado con el nombre de dominio y marcas comerciales de la parte. Que, en efecto, en cuanto al nombre de dominio ganachile.cl, sólo cabe decir que éste es idéntico al dominio en conflicto, y que la única e irrelevante diferencia entre ambos es el cambio de orden de las palabras que lo conforman, cuestión que claramente no impedirá que los usuarios de Internet se vean inducidos a toda clase de errores o confusiones al verse enfrentados al dominio de autos, ya que al tratar de ingresar a dicho sitio web creerán estar ingresando al sitio web de la parte que actualmente se encuentra activo a través de la dirección: www.ganachile.cl. Que no existe forma alguna de afirmar racionalmente que existe algún tipo de diferencia entre los dominios ganachile.cl y chilegana.cl. Que, asimismo, es importante destacar que gran parte de los productos y servicios prestados por la parte se realizan a través de su sitio web, por lo cual las expresiones "gana o gana y ganachile" tienen presencia en el World Wide Web. Que, en conclusión, en el hipotético e improbable caso que el nombre de dominio en disputa sea asignado a la contraria, se estaría permitiendo que un tercero, que en nada se relaciona con Comercial Promociones y Turismo S.A. o Travel Club, se aproveche de la fama y notoriedad de la parte y de su familia de marcas "Gana o Gana" y obtenga beneficios de aquello, o en el mejor de los casos, si no fuera esta la intención de la contraria, igualmente los efectos de esta asignación serían perjudiciales, ya que causaría toda clase de confusiones y errores en los usuarios de Internet, quienes al ingresar al sitio web www.chilegana.cl, creerán estar ingresando al sitio web www.ganachile.cl, cuyo titular es la parte. Cita el derecho a su juicio aplicable al caso, invoca los criterios de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, de mejor derecho por el uso empresarial legítimo, de identidad, de creación intelectual del signo pedido, de notoriedad del signo pedido y el Convenio de París en su artículo 6 Bis, para concluir solicitando le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 15 de mayo de 2008, la que rola a fojas 80, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "chilegana"; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, basada en hechos y proyectos concretos, de la denominación "chilegana".

NOVENO: Que durante el curso del proceso se rindieron por las partes las siguientes pruebas:
Por la parte de Roberto Eduardo Chacoff Nasiff, la documental rolante entre fojas 27 y 30, consistente en correspondencia electrónica con el Estudio Jurídico patrocinante de la demandante.
Por la parte de Comercial Promociones y Turismo S.A., la documental consistente en: 1) Registros marcarios especificados en la demanda (fs. 37 a 45); 2) Impreso de Nic Chile sobre titularidad del dominio "ganachile.cl" (fs. 46); 3) impresos de la página web www.ganachile.cl (fs. 47 a 52); 4) impreso de búsqueda en Google para la expresión "gana o gana" (fs. 53); 5) copia de la sentencia dictada con fecha 21 de mayo de 2006 en autos "viñasdelmaipo.cl" por la Juez Arbitro Janett Fuentealba Rollat (fs. 54 a 57); 6) catálogos de navidad 2007, 2006, 2005, 2003 y 2002 (fs. 83 a 156); 7) ejemplares de la revista "Travel News" de Travel Club (fs. 157 a 163).
DECIMO: Que por resolución de fecha 25 de junio de 2008, rolante a fojas 165, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acápite noveno de la parte expositiva, acompañados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de impugnaciones ni observaciones, razón por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.
SEGUNDO: Que el objeto de este juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio "chilegana.cl", y según consta del mérito de autos, de lo alegado por las partes y de las pruebas rendidas, la posición de los litigantes de este juicio en relación con el nombre de dominio en disputa es la siguiente: el primer solicitante, Roberto Eduardo Chacoff Nasiff, ha demostrado ser el primer solicitante del nombre de dominio, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción, que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Alegó también tener un proyecto asociado a dicho nombre de dominio y haber sostenido negociaciones con su oponente tendientes a lograr un acuerdo amistoso de la controversia, las que pasaban por la asignación a su favor del nombre de dominio, pero la prueba rendida por su parte en apoyo de tales extremos, a saber, la documental de fojas 27 a 30, no conduce a concluir ni la existencia del proyecto, ni las negociaciones en los términos por él señalados. En cuanto a la segunda solicitante, Comercial Promociones y Turismo S.A., acreditó ser titular de numerosas marcas comerciales que contienen la expresión "gana", así como la índole de sus actividades, pero peculiarmente justificó con la documental rolante entre fojas 46 y 52 ser titular del nombre de dominio "ganachile.cl" y desarrollar con el mismo un sitio web por el que ofrece y promociona servicios que se encuentran dentro de la especie de aquellos que manifestó desear desarrollar el primer solicitante.
TERCERO: Que las expresiones "chilegana" y "ganachile" son similares y tienen análogo significado, y ambas se estructuran sobre las mismas palabras, puestas en orden inverso, de modo tal que, al entender de este Juzgador, no se dan en la especie elementos diferenciadores que permitan la coexistencia pacífica entre ambas, más aún cuando, de los dichos de la

primera solicitante y demandada, es manifiesto que con el dominio chilegana.cl aspira a desarrollar actividades que pueden colisionar con las de su oponente, convicción que se fortalece con la declaración de su parte en orden a que no podía negar publicidad o vitrina a ninguna empresa que quiera participar. Lo anterior hace atendibles los riesgos de confusión y dilución denunciados por la demandante, y puesto que sólo ella acreditó una utilización efectiva de análoga expresión a la sub-lite, lo cual fuera punto preciso del auto de prueba de fojas 80, se dará lugar a su demanda, en los términos que pasan a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Comercial Promociones y Turismo S.A. en contra de Roberto Eduardo Chacoff Nasiff, y se asigna el nombre de dominio chilegana.cl a favor de Comercial Promociones y Turismo S.A., sin costas, por estimarse que la parte vencida litigó con fundamento plausible.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe, designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación, y remítase el expediente a NIC Chile. Comuníquese a las partes y a Nic Chile esta sentencia por correo electrónico para solos fines informativos y sin perjuicio de su notificación por correo certificado.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.