Arbitraje por la asignación de nombre de dominio "coleccionbicentenario.cl"

Rol 08197

En Santiago a 23 de mayo de 2008, se resuelve lo siguiente:

VISTOS:

- 1. Que por oficio Nº OF08197 de fecha 30 de octubre de 2007, 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 "coleccionbicentenario.cl";
- Las partes de dicho conflicto eran Andrés Zerene Dagach y
 Compañía Chilena de Comunicaciones S.A.
- **3.** Que con fecha 30 de octubre de 2007 se acepto la designación y se cito a comparendo para el día 14 de noviembre de 2007;
- **4.** Que al día de la citación, sólo asistió el segundo solicitante, se realizo el comparendo, se fijaron las bases de procedimiento, dejándose constancia de la consignación.
- 5. Que con fecha 12 de diciembre de 2007 la parte Compañía Chilena
 de Comunicaciones S.A. acompaña demanda y consigna el remanente de los honorarios del arbitro.

- 6. Que con fecha 18 de diciembre de 2008 se dio traslado.
- **7.** Que con fecha 31 de marzo de 2008 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. La segunda solicitante señala lo siguiente: HECTOR LOYOLA NOVOA, abogado, en representación de COMPAÑÍA CHILENA DE COMUNICACIONES S.A., sociedad del giro de su denominación, ambos domiciliados en Avda. Vitacura 2939, Piso 10º, Las Condes, en autos sobre asignación de nombre de dominio COLECCIONBICENTENARIO.CL, a US. digo:

Que, en la representación señalada, interpongo demanda de asignación de nombre de dominio **COLECCIONBICENTENARIO.CL** en contra de don ANDRES ZERENE DAGACH, ignoro profesión u oficio, domiciliado en Río de Janeiro Nº 342, Santiago, en virtud de nuestro mejor derecho conforme a los fundamentos que expongo a continuación:

1.- Mi representada y segundo solicitante, 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, pues llega a más de setenta ciudades y cubre el noventa y cinco por ciento de nuestro territorio. El sello característico de Radio Cooperativa, fundado en su profesionalismo, independencia y compromiso con la verdad, le ha permitido mantener por muchos años la primera sintonía nacional.

Por lo anterior, mi 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.

2.- Desde el año 2000, Compañía Chilena de Comunicaciones S.A. 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.

Ello se traduce hasta hoy en cuarenta registros para distinguir el concepto como denominación o marca mixta en las Clases 09, 16, 35, 38, 41 y 42, y en treinta nombres de dominio con iguales denominaciones distintivas.

En efecto, el segundo solicitante es titular de las marcas comerciales siguientes:

Marca	Clas	Registro	fecha
	е		
1. BICENTENARIO	16	577.796	28.09.
			00
2. 200 AÑOS	16	577.797	28.09.
			00
3. 2010	16	577.798	28.09.
			00
4. BICENTENARIO	38 y	577.799	28.09.
	41		00
5. 200 AÑOS	38 y	577.800	28.09.
	41		00
6. 2010	38 y	577.801	28.09.
	41		00
7. SEGUNDO	16	580.091	24.10.

CENTENARIO			00
8. TERCER SIGLO	16	580.092	24.10.
			00
9. SEGUNDO	38	580.093	24.10.
CENTENARIO			00
10. TERCER SIGLO	38 y	580.094	24.10.
	41		00
11. CHILE TERCER	38 y	620.228	30.01.
SIGLO	41		02
12. TERCER SIGLO	09	636.209	15.07.
			02
13. TERCER SIGLO	35 y	638.621	07.08.
	42		02
14. 200 AÑOS	09	641.225	04.09.
			02
15. 2010	35,	641.226	04.09.
BICENTENARIO	38,		02
	41 y		
	42		
16. BICENTENARIO	09	641.227	04.09.
			02
17. 200 AÑOS	35 y	641.228	04.09.
	42		02
18. SEGUNDO	35,	641.229	04.09.
CENTENARIO	41 y		02
	42		

19. 2010	35 y	641.230	04.09.
	42		02
20. SEGUNDO	09	641.231	04.09.
CENTENARIO			02
21. 200	38	641.232	04.09.
BICENTENARIO			02
22. 2010	09 y	641.233	04.09.
BICENTENARIO	16		02
23. 200 SEGUNDO	35,	641.234	04.09.
CENTENARIO	38,		02
	41 y		
	42		
24. 200	09 y	641.235	04.09.
BICENTENARIO	16		02
25. 2010	09	641.236	04.09.
			02
26. 200 SEGUNDO	09 y	641.237	04.09.
CENTENARIO	16		02
27. BICENTENARIO	35 y	641.239	04.09.
	42		02
28. 200 RADIO	35	760.448	16.06.
COOPERATIVA EN EL			06
BICENTENARIO (mixta)			
29. 200 RADIO	38	760.449	16.06.
COOPERATIVA EN EL			06
BICENTENARIO (mixta)			

30. RADIO	38	760.541	19.06.
COOPERATIVA EN EL			06.
BICENTENARIO			
31. RADIO	16	760.542	19.06.
COOPERATIVA EN EL			06
BICENTENARIO			
32. RADIO	35	760.543	19.06.
COOPERATIVA EN EL			06
BICENTENARIO			
33. RADIO	41	760.544	19.06.
COOPERATIVA EN EL			06
BICENTENARIO			
34. 200 RADIO	41	761.681	03.07.
COOPERATIVA EN EL			06
BICENTENARIO (mixta)			
35. 200 RADIO	16	762.444	13.07.
COOPERATIVA EN EL			06
BICENTENARIO (mixta)			
36. EMPRESARIO DEL	09	792.048	10.07.
BICENTENARIO			07
37. EMPRESARIO DEL	16	792.049	10.07.
BICENTENARIO			07
38. EMPRESARIO DEL	35	792.049	10.07.
BICENTENARIO			07
39. EMPRESARIO DEL	38	792.050	10.07.
BICENTENARIO			07

40.	EMPRESARIO	DEL	41	792.051	10.07.
BICENTENARIO					07

Es titular también de diversos dominios .CL, que amparan igualmente las denominaciones en comento:

Dominio			
1.	CHILEALBICENTEN		
	ARIO		
2.	JDCBICENTENARIO		
3.	200BICENTENARIO		
4.	SEGUNDOCENTEN		
	ARIO		
5.	200SEGUNDOCENT		
	ENARIO		
6.	EMPRESARIODELBI		
	CENTENARIO		
7.	EMPRESARIOSDEL		
	BICENTENA-		
RIO			
8.	LIGABICENTENARI		
	0		
9.	FIESTADELBICENT		
	ENARIO		
10	. FIESTASDELBI		

CENTENARIO			
11.	LAFIESTADEL		
BICENTENARIO			
12.	PLAZABICENT		
EN	ARIO		
13.	2010BICENTE		
NA	RIO		
14.	MALLBICENTE		
NA	RIO		
15.	ELBICENTENA		
RIC)		
16.	BICENTENARI		
ON	IACIONAL		
17.	BICENTENARI		
OPYME			
18.	BITCENTENAR		
Ю			
19.	BICENTENARI		
OCHILENO			
20.	DIARIOBICEN		
TENARIO			
21.	DIARIODELBIC		
ENTENARIO			
22.	BICENTENARI		
ОТ	OTV		
23.	BICENTENARI		

OPATRIO			
24.	PORTAL-		
BIC	CENTENARIO		
25.	BICENTENARI		
OD	IGITAL		
26.	PAISBICENTE		
NA	NARIO		
27.	BICENTENARI		
OENLAWEB			
28.	CHILENODELB		
ICENTENARIO			
29.	FIESTABICEN		
TENARIO			
30.	RADIOBICENT		
ENARIO			

En consecuencia, resulta natural la pretensión de mi representada en lo relativo a obtener el nombre de dominio COLECCIONBICENTENARIO.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.

3.- El disputado nombre de dominio COLECCIONBICENTENARIO.CL se construye sobre la matriz distintiva de nuestros 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 y nombres de dominio registradas por el oponente, y así los usuarios resultan impedidos de distinguir entre éstas y aquél, siendo inducidos al engaño.

Dado que se trata de una simple variante de las marcas registradas, como resulta evidente al observar su semejanza gráfica, fonética y conceptual, la denominación que conforma el dominio en disputa carece de novedad e individualidad en relación con aquellas, y por lo mismo el mejor derecho para obtener su titularidad corresponde al creador. No es admisible otorgar el dominio al primer solicitante sin generar confusión acerca de la procedencia y cualidad de los servicios que se distinguen por tal nombre, por lo cual es preciso proteger al legítimo creador en los derechos provenientes de su creación, y a los consumidores para evitar que resulten engañados por dicha confusión.

4.- 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, 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, mientras que ninguna presencia ni actividad real con ese nombre corresponde al primer solicitante en el mercado ni en la red.

Mientras para mi representada el dominio en disputa representa a la marca registrada con la cual se distingue y desarrolla su actividad, y constituye para ella una herramienta indispensable de conexión con sus clientes y auditores actuales y con aquellos potenciales, para el primer solicitante no es sino un aprovechamiento del prestigio y notoriedad ajena, que el esfuerzo de mi mandante ha logrado implantar para sí.

Por ello, estimamos 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 su revocación, pues es manifiesto que concurren circunstancias aptas para afectar los legítimos derechos de mi parte, anteriores a la primera solicitud, y que éstos

deben primar al momento de determinar la asignación definitiva del dominio en disputa.

En efecto, el artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE, cuyo espíritu y sentido sugerimos rescatar, en cuanto abona la tesis de mi mandante, dispone: "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.
- b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y
- c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

 La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:
- a. 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,

- b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.
- c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.
- d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante."

Debe tenerse en cuenta que el conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos 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.

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 ligados a los suyos, padecerá un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos que su esfuerzo ha implantado.

Y también deben ser protegidos los consumidores, quienes por estas prácticas pueden resultar confundidos respecto de la real procedencia de los servicios que se ofrecen, como con seguridad ocurriría de otorgarse el dominio al primer solicitante.

En suma, todo este 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 nuestro.

La buena fe, el interés legítimo, los registros de marcas y nombres de domino, la presencia, trayectoria y posicionamiento comerciales

consolidados, son los elementos que conceden a mi representada el mejor derecho para la concesión del dominio en cuestión.

5.- En consecuencia, y a juicio de esta parte, el conflicto objeto del presente arbitraje, relativo a la existencia de dos solicitudes sobre un mismo nombre de dominio, debe resolverse con el reconocimiento del mejor derecho del segundo solicitante, en virtud de su buena fe, de la correspondencia entre el dominio y sus marcas comerciales, 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 citada Reglamentación.

POR TANTO,

En virtud de lo expuesto y de lo dispuesto por los artículos 1º, 10º y siguientes y 22º de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, las Bases de Procedimiento acordadas para este juicio arbitral y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

RUEGO A US. se sirva tener por interpuesta demanda de asignación de nombre de dominio COLECCIONBICENTENARIO.CL en contra de don

ANDRES ZERENE DAGACH, ya individualizado, acogerla, y asignar en definitiva al segundo solicitante el nombre de dominio en disputa en virtud de su mejor derecho, todo con costas.

CONSIDERANDO:

- **10.** Que el primer solicitante no acompaño antecedente alguno que el primer solicitante presento demanda y cita una serie de antecedentesy da sólidos argumentos jurídicos.
- **11.** Que el primer solicitante no da muestras de ningún interés en el nombre de dominio.
- **12.** 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 "coleccionbicentenario.cl" a la parte Compañía Chilena de Comunicaciones S.A. No se condena en costas a la primera solicitante, ya que no litigo en estos autos.

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 Josefina Beaumont.

Juez Arbitro.