Mat.: Sentencia definitiva **condonito.cl**
Partes: INVERZAG S.A. REP. SARGENT & KRAHN
CORP CHILENA DE PREVENCION DEL SIDA
Arbitro: Lorena Donoso Abarca

En Santiago de Chile, a once de abril de dos mil cinco, en el conflicto por asignación del nombre de dominio **condonito.cl** suscitado entre suscitado entre **INVERZAG S.A**., RUT: 96.516.460-K, REP. SARGENT & KRAHN, en la persona de doña SANDRA SEGUEL HIDALGO, domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, piso 17, y **CORP CHILENA DE PREVENCION DEL SIDA**, RUT: 71.791.600-k, representada por BULNES LIRA Y MONTT S.A., en la persona de don JAIME PEÑALOZA, domiciliado en Av. Kennedy 5454 piso 15, of. 1501, Vitacura, Santiago; vengo en dictar la siguiente SENTENCIA DEFINITIVA:

VISTOS:

1.- Que con fecha 14 de octubre de 2004, mediante oficio OF04176, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio **condonito .cl**, como consta a fojas 01.

2.- Que por resolución de fecha 18 de octubre de ese mismo año se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día 29 de octubre de 2004, notificándose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.

3.- Que el día y hora señalados se realizó la audiencia fijada, con la sola comparecencia del segundo solicitante, debidamente representado, como consta a fojas 07 y siguientes. No siendo posible el llamado a conciliación, se fijó el procedimiento arbitral el que fue notificado en ese mismo acto al compareciente y por correo electrónico al primer solicitante, como consta a fojas 15.

4.- Que a fojas 16 la segunda solicitante presenta su demanda arbitral, en que pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte, en base a los siguientes antecedentes: DE HECHO: Sostiene esta parte que según estadísticas de la OMS (Organización Mundial de la Salud) actualmente 36,1 millones de personas, lo que representa casi tres veces la población completa de nuestro país, viven con el V.I.H. y la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, persona jurídica "sin fines de lucro" constituida el 25 de mayo del año 1990, nace justamente al alero de los siguientes objetivos: a) Contribuir a evitar la propagación de la infección por el virus de la Inmunodeficiencia humana -V.I.H-; b) Apoyar todas las medidas de protección de la población sana; c) Apoyar igualmente a la población enferma o en situación de alto riesgo de adquirir el V.I.H.; d) Ayudar a atenuar el impacto social, cultural y económico que esta enfermedad acarrea, mediante la difusión y adopción de formar de conductas adecuadas en la comunidad; e) Propender a la toma de conciencia por parte de la población nacional que el V.I.H. es un grave problema de salud que puede afectar a todos sin excepción; y f) Realizar y colaborar sin ninguna restricción, en todas y cualquier clase de actividad que tenga relación directa o indirecta con los objetivos de la Corporación; y que con fecha 7 de marzo de 1991 y después de haberse cumplido con todos los requisitos y trámites legales, el Ministerio de Justicia concedió la personalidad jurídica a la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, aprobando sus estatutos. Especifica que desde su nacimiento ha realizado intensas e innovadoras campañas destinadas a llevar a cabo sus ideales, lo cual le ha valido obtener merecidos reconocimientos por parte de la comunidad y diversas entidades sociales y de gobierno, posibilitando el apoyo económico incondicional de instituciones nacionales como extranjeras, constituyéndose en la principal entidad no gubernamental enfocada a la difusión de información gratuita relativa al V.I.H. obteniendo la adhesión de un número considerable de personas en calidad de voluntarios para sus actividades, contribuyendo a que en la actualidad (según cifras de la OMS) y sin distinción de grupo social, el 98,1% de los encuestados reconozcan a lo menos dos mecanismos de prevención.
Continua argumentando que en la actualidad, la Corporación Chilena de Prevención del SIDA ha logrado obtener una connotación pública que ha trascendido a los diversos círculos de nuestra sociedad, focalizándola en los jóvenes que de acuerdo a antecedentes biomédicos y psicosociales son quienes se encuentran más expuestos a esta grave enfermedad, constituyéndose en un factor decisivo para que en los últimos años Chile sea uno de los países de más bajo ritmo de incremento anual de la epidemia en Latinoamérica y el mundo (menos de un 20% y decreciendo, según cifras de la

Corporación Nacional del Sida) y en el mundo, habiéndose propuesto como gran desafío la disminución de portadores del virus, lo cual sólo será posible obteniendo el apoyo de todos los actores del acontecer nacional, tanto a través del apoyo económico como a través de la facilitación y promoción de sus campañas. Agrega que evaluaciones que se han realizado sobre recordación de las campañas muestran que desde 1991 cuando se realizó la primera campaña en Chile, hasta hoy, gracias a campañas como la realizada por la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, existe una mayor comprensión acerca de la enfermedad, sus características como epidemia y un conocimiento racional de las medidas preventivas.
Es precisamente en este escenario, según lo enfatiza el segundo solicitante, que la Corporación Chilena de Prevención del SIDA a principios del año 2004, justamente dentro del marco de una campaña enfocada en su lucha contra el Sida, dio a conocer una de las estrategias de difusión más populares del último tiempo, la creación de un personaje consistente en un sonriente "condón" gigante de color amarillo que recorrió las playas del litoral central entregando información para la prevención del Sida persona a persona y que incluyó la entrega gratuita de preservativos a los veraneantes. Agrega que todos estos hechos, de público y notorio conocimiento, hicieron que los representantes de la Corporación Chilena de Prevención del Sida solicitaran el Registro del personaje "Condonito" en el Departamento de Derechos Intelectuales (12 de mayo 2004), obteniendo la protección a través de la inscripción Nº139.616**,** sin contar que ya con fecha 23 de abril se había solicitado la inscripción como etiqueta de la expresión "SIDACCION CONDON-ITO"**(**solicitudes Nº644.855 y 644.856, clases 16 y 41 del clasificador internacional, respectivamente), todo lo cual deja en evidencia la paternidad del personaje y concepto reflejado en "CONDONITO" y su obra, como su carácter distintivo, todo vinculado siempre a la lucha contra el V.I.H.
Producto de lo anterior, la segunda solicitante señala que haciendo eco de una necesidad imperiosa de estos tiempos, solicitó a Nic-Chile la asignación del nombre de dominio "sidacción", a fin de promover sus campañas por Internet. Sin embargo, esta denominación en la práctica fue superada por la popularidad "condonito", quien ya había alcanzado una gran "notoriedad" publicitaria a todo nivel, restando sólo darle vida en la red, considerando que la mayoría de la gente que buscara información sobre el Sida se identificaría con esta palabra, que a través de este conocido personaje resultaría de fácil recordación. Señala entonces que un fuerte golpe ha sufrido la lucha contra el Sida, al verse privada de uno de los más eficaces para difundir información (INTERNET), por la solicitud, por parte de INVERSAG S.A., de un nombre de dominio comprensivo de todos y cada uno de los elementos del conocido personaje "CONDONITO.CL", sin incluir ni excluir ningún elemento que permita distinguirlo de quien en la actualidad es uno de los principales referentes en la lucha contra el V.I.H.
Continúa esta parte dando cuenta de que el *"primer solicitante"*, INVERSAG S.A., es dueño de la marca comercial "CONDORITO**"**, conocido personaje de historietas, y, en tal sentido, expresa que de no mediar la indudable popularidad de la caricatura de cóndor con vestimenta humana, representativa de "CONDORITO", podría verse la solicitud del dominio aludido **(**condonito.cl), como una estrategia de protección por parte del primer solicitante a la marca y nombre de dominio, destinada a impedir la confusión de ambas. Razona, en todo caso, que esta circunstancia no se genera en el presente caso, y para ello bastaría ubicarse en el lugar del público o consumidor común que apreciaría que la diferencia de una sola letra (la consonante **"**R" por "N**"**) permite distinguir y apreciar que ambas denominaciones expresan conceptos y actividades totalmente distintas: por un lado, "condorito", un cóndor con vestimenta humana que cuenta historias cómicas y, por otro, "condonito", un condón gigante que destina toda su actividad a realizar campañas para prevenir el Sida. A ello señala que debe agregarse, que la cobertura obtenida por el primer solicitante de la marca "condorito" no se encuentra en las clasificaciones de mayor importancia práctica del personaje, las cuales registra a su favor EDITORIAL TELEVISA INTERNACIONAL Y EDITORIAL TELEVISA CHILE quien es dueño de dicha marca con cobertura para diarios, revistas y publicaciones periódicas, servicios de esparcimiento y entretenimientos. En base a estas solas consideraciones sienta su mejor derecho sobre el nombre de dominio en competencia.
Además de los anteriores y a mayor abundamiento, especifica el mejor derecho de la CORPORACIÓN CHILENA DE PREVENCION DEL SIDA también se funda en que tanto la denominación como el personaje "condonito" se encuentran reconocidos como creación intelectual de esta parte. Especifica que el que tenga protección como personaje, conforme al significado natural y obvio de la expresión, que según el D.R.A.E., significa *"Persona de distinción, calidad o representación en la vida pública",* implica que, adjudicar la expresión "condonito" a una persona que no tiene su paternidad intelectual, ocasionaría toda clase de conflictos prácticos que atentarían en contra de la armonía del sistema de los derechos intelectuales, del que, la propiedad industrial y la regulación de los nombres de dominio son una manifestación más.
Además de los anteriores, agrega que otra manifestación de su mejor derecho se encuentra en que la denominación cuya adjudicación se solicita tiene su esencia y sustento en las campañas y actividades desarrolladas por la CORPORACIÓN CHILENA DE PREVENCIÓN DEL SIDA y en toda la publicidad desplegada con dicho fin, de modo que, ajudicándosele el dominio, éste tomaría vida y existencia, a diferencia de hacerlo en favor del primer solicitante, quien no registra actividades o negocios vinculados a esta expresión, por lo que evidenciarían un afán especulativo, oportunista y de aprovechamiento

del trabajo de personas, que con exclusión de todo fin lucrativo y particular, han dado vida a la expresión "condonito". Enfatizando este argumento y utilizando una metáfora, el segundo solicitante que si se considerara que el nombre de dominio (condonito) se asimila a un "traje", calzaría "justo a la medida" si se lo adjudicara su representada, mientras que en manos del primer solicitante aparecería como un traje que queda "grande", "ancho", "largo" e "incómodo" y que en definitiva no luce.
Como argumentaciones DE DERECHO, cita el Artículo 19, Número 24, inciso primero, de la Constitución Política de la República de Chile, que consagra y asegura a todas las personas "El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales", disponiendo en su inciso segundo que "Sólo la Ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. (...)"; y que "Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, (...)".
Por su parte, agrega también que el artículo 584 del Código Civil señala que "Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta clase de Propiedad se regirá por leyes especiales" y el artículo 18 de la ley 17.336 que dispone que "Sólo el titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente autorizados por él, tendrán el derecho de utilizar la obra en alguna de las siguientes formas: a) Publicarla mediante su edición, grabación, emisión radiofónica o de televisión, representación, ejecución, lectura, recitación, exhibición, y, en general, cualquier otro medio de comunicación al público, actualmente conocido o que se conozca en el futuro; b) Reproducirla por cualquier procedimiento." Agrega el artículo 79 "Cometen delito contra la propiedad intelectual y serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 5 a 50 unidades tributarias mensuales: a) Los que, sin estar expresamente facultados para ello, utilicen obras de dominio ajeno protegidas por esta ley, inéditas o publicadas, en cualquiera de las formas o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 18".
Concluye que siendo así, el reconocimiento de su mejor derecho sobre el nombre de dominio "condonito.cl" no sólo tiene asidero en los principios de justicia y equidad, sino también en diversas normas legales que tienen a proteger su derecho de propiedad sobre la paternidad del personaje y en el fin superior que constituye el imperativo constitucional de promover el bien común por sobre el particular como lo sería dar protección y promoción a las actividades relacionadas con la prevención del V.I.H. contribuyendo en definitiva al cuidado y preservación de la vida y salud de la comunidad.
En el petitorio, solicita que se acojan sus fundamentos y se le adjudique en definitiva el nombre de dominio en conflicto.

5.- Que esta parte, a fin de probar sus argumentos y pretensiones acompañó los siguientes documentos, no objetados de contrario:

a) Fotocopia simple de comprobante de ingreso emitido por el Departamento de Derechos Intelectuales, dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que da cuenta de la inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual, inscripción 139.616, del Personaje "CONDONITO", que rola a fojas 21.
b) Copia de publicaciones realizadas en diversos medios escritos sobre las actividades realizadas por "condonito", que rolan de fojas 33 a 49.
c) Folletos repartidos por condonito en el día del amor (24 de febrero de 2004), invierno y fiestas patrias 2004, que rolan de fojas 50 a 52.

Además de los anteriores, se agregaron a los autos y han sido objeto de análisis la impresión de consultas al Registro Marcario, que rolan de fojas 22 a 32, los que, pese a haber sido allegador por la segunda solicitante, no fueron individualizados en su demanda arbitral. Estos documentos corresponden a la marca CONDORITO, Registro Nº 438459, de 27 de enero de 1995, cuyo titular es Editorial Televisa Chile S.A., clase 16 C, Registro 487710, de 13 de junio de 1997, clase 41 C, que incluye etiqueta consistente en caricatura de cóndor vestido de futbolista en colores rojo, blanco, rosado, negro, amarillo y verde claro, Titular: Editorial Televisa Internacional S.A.; Registro 561572, de 15 de febrero de 2000, clase 16 C, del mismo titular; Registro 628023, Etiqueta consistente en palabra condorito en letras mayúsculas bajo caricatura de cóndor con vestimenta humana en colores rojo, blanco, rosado y negro, clases 18 C, 24 C, 25 C, 28 C, 32 C, Titular inverzag S.A.; registro Nº 616085, clase 38C, mismo titular; Registro Nº 545742, clase 35 C, mismo titular CONDORITO GIGANTE, Registro Nº 664420, de 05 de mayo de 2003, clase 16 C, mismo titular; CONDORITO DE LUJO, Registro Nº 636083, de 15 de julio de 2002, clase 16 C, mismo titular; CONDORITO ORO, Registro 636084, clase 16 C, mismo titular; y en relación a CONDON-ITO, y para la clase 41 X SIDACCION CONDON-ITO, Solicitud de Registro Nº 644856, presentada el 10 de septiembre de 2004, por la Corporación Chilena de Prevención del Sida; y solicitud de registro Nº 644855, para la clase 16 X, mismo titular.

7.- Que de su parte, la primera solicitante no se apersonó en autos, no presentó escrito de alegación de mejor derecho, no evacuó contra argumentaciones, no acompañó documentos ni objetó los de la contraria.

9.- Que a fojas 56 consta la consignación de la segunda cuota de los honorarios arbitrales y a fojas 57 se citó a las partes a oír sentencia, lo que se notificó por correo electrónico a ambas partes como consta a fojas 58.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la red Internet hoy se la considera como una de las herramientas más eficaces para difundir información relevante, para distribuir productos y servicios o para servir de plataforma de interacción, en los más variados ámbitos de la actividad social, cultural, económica, personal, etc. En este contexto resulta de especial relevancia contar con localizadores adecuados a la labor, actividad y/o valores que se busca promover a través de ella. Siendo así y desde la óptica de las ciencias de la información se sostiene que Internet es un gran repositorio de información, la más importante base de datos que hasta este momento se haya conocido, dotada de particularidades tales como la independencia del control editorial, la democratización del medio, en tanto que todos los usuarios son potenciales autores de contenidos y en cuanto al acceso, al ser una red de acceso libre al público en general.

TERCERO: Que atendida la importancia que ha adquirido este medio y el rol que juegan los nombres de dominio como localizadores mnemotécnicos de los recursos disponibles en el entorno virtual, existe un creciente interés de parte de los usuarios de la Red, tanto proveedores de bienes y servicios, como los más diversos actores sociales, públicos y privados, de contar con un nombre de dominio que le identifique adecuadamente en la Red y a su turno, los usuarios en forma creciente internalizan al nombre de dominio como la identidad virtual de los actores sociales, para sus actividades en la Red. Es en este sentido que se estima que los nombres de dominio han adquirido una significación económica que amerita su análisis desde la óptica del derecho marcario y del derecho de la competencia; sin embargo resulta de total evidencia que las actividades que se desarrollan en la red no necesariamente son de carácter económico, financiero o comercial, sino que en muchos casos se trata de actividades sociales, culturales, de comunicación interpersonal, por sólo mencionar algunas áreas de intereses que se manifiestan en la Red.

CUARTO: Que, como consecuencia del funcionamiento técnico de la red es factible que se susciten conflictos al momento de la inscripción de un nombre de dominio, por la posibilidad de que exista más de un sujeto interesado en ser identificado en la Red a través de una determinada cadena de caracteres, o al menos en proteger la identidad con la que es conocida en el mundo físico. En este caso y para el evento de producirse inscripciones competitivas, el Reglamento de NIC Chile y la doctrina y jurisprudencia de Derecho nacional y Derecho Comparado han sentado las bases y principios en orden a solucionar el conflicto y definir la asignación definitiva o consolidación del nombre de dominio, el primero de los cuales es el de “first come, first served”, aforismo técnico que viene a recoger el ya conocido aforismo jurídico “prior in tempore prior in iure”, que en esta materia resulta extremo, en el sentido que “el primero que llega es el único servido”. Este principio rige siempre que ambas partes, en igualdad de derechos aspiran a la titularidad de un mismo nombre de dominio y en consecuencia, cuando aparezcan circunstancias que desequilibren la relación, habrá de realizarse un examen tendiente a la ponderación de los derechos que todos los competidores invoquen y acrediten, a fin de determinar finalmente cual de ellas detenta un mejor derecho.

QUINTO: Que como argumento central de su mejor derecho, el segundo solicitante invoca que su objeto social es propender a la prevención del SIDA, en cuyo cumplimiento realiza acciones tendientes a una mayor comprensión acerca de la enfermedad, sus características como epidemia y un conocimiento racional de las medidas preventivas, entre las cuales cabe destacar el uso de preservativo o condón, habiendo creado un personaje llamado “condonito” substancialmente diferente al personaje “condorito”, pues es un condón gigante que destina toda su actividad a realizar campañas para prevenir el Sida. Este personaje ha alcanzado grados de popularidad, lo que acreditó con documental que rola en autos, ya detallada en la expositiva de esta sentencia, documentos que no fueron objetados de contrario que le indujeron a contratar la inscripción del nombre de dominio condonito.cl, en pos de mejorar sus cursos de acción contra el VIH. Además de lo anterior, ha demostrado que tiene derechos legalmente reconocidos, a través de la Ley de Propiedad Intelectual, para hacer uso de la denominación condonito, mediante comprobante de ingreso emitido por el Departamento de Derechos Intelectuales, dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que da cuenta de la inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual, inscripción 139.616, del Personaje “CONDONITO”, asimismo inobjetado de contrario. Siendo así,

en el caso de autos nuevamente queda evidenciado que la argumentación marcaria no es el único prisma a analizar en la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio, sino que habrá de extenderse a todas posibilidades que se abren en el abanico de derechos que conforma el sistema jurídico, en este caso, los que emanan de la propiedad intelectual.

SEXTO: Que de su parte, la primera solicitante hasta la fecha no ha habilitado el dominio "condonito.cl", al extremo que al pulsar esta cadena de caracteres en el navegador éste arroja un mensaje de error en el sentido que dice que "este dominio no se puede encontrar. Por favor revise el nombre e intente de nuevo". Asimismo, al no haber comparecido la primera solicitante en autos, pese a la gratuidad que a su respecto establece el Reglamento para asignación de nombres de dominio, al no haber allegado antecedentes malamente podría sostenerse que ha tenido interés en la resolución del conflicto a su favor.

SEPTIMO: Que, máxime lo anterior, en el caso de autos no existe riesgo de dilución de la marca, por cuanto ambos solicitantes actúan en sectores distintos del mercado y la segunda solicitante cuenta con un nombre de dominio a través del cual es susceptible de ser localizado en la Red "condorito.cl", el cual ha sido verificado por esta árbitro, el que además es idéntico a la marca comercial registrada y que promociona a través de la Red, y que es el producto que estima necesario proteger a través de la solicitud planteada en autos, y por tanto los usuarios que la requieren acceden directamente a su sitio web. Siendo así, procede asignar el nombre de dominio en conflicto al segundo solicitante, instándole en todo caso a hacer un uso de buena fe de su inscripción.

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo anterior, no se ha acreditado que la primera solicitante haya litigado en autos temerariamente, lo que justificaría que se le condenara en costas, debiendo en consecuencia rechazarse la solicitud plateada por CTM Ltda. en su demanda arbitral.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile, **SE RESUELVE**:

Asígnese el nombre de dominio "**condonito.cl**" al segundo solicitante **CORP CHILENA DE PREVENCION DEL SIDA**, ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

Lorena Donoso Abarca

Árbitro Arbitrador

Sentencia dictada ante los testigos:

Carlos Reusser Monsálvez

RUT: 12.734.407-8

Alberto Cerda Silva

RUT: 12.472.069-9