# Fallo arbitral por dominio "cosac.cl" NICOLAS RICARDO SEGURA TORO

-V-

## EDITORIAL TIEMPO PRESENTE LIMITADA. REP (SARGENT & KRAHN)

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

-----

#### En Santiago, a 10 de Diciembre de 2010

#### **VISTO:**

**PRIMERO:** Que por oficio 0F12.561, de 19 de JULIO de 2010, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "cosac.cl";

**SEGUNDO:** Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto **NICOLAS RICARDO SEGURA TORO**, cuya profesión desconozco, RUT Nº 13.829.620-2, domiciliado en Vitacura 2771, of. 504, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "cosac.cl", el cual pidió a su favor el día 07 de Marzo de 2010, a las 20:27:11 horas GMT y **EDITORIAL TIEMPO PRESENTE LIMITADA**, persona jurídica dedicada al rubro de editora y periodística, RUT Nº 84.422.800-7, representada por Sargent & Krahn, en la persona de la abogado doña Josefina Mora Arias, ambos domiciliados, para estos efectos, en Avenida Andrés Bello 2711, Piso 19, Santiago, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "cosac.cl", el cual pidió a su favor el día 11 de Marzo de 2010, a las 18:43:19 horas GMT.

**TERCERO:** Que por resolución de fecha 20 de Julio de 2010, la cual rola a fojas 8 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 09 de Agosto de 2010, a las 09.30 horas.

**CUARTO:** Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 5 y 6 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

**QUINTO:** Que el día 09 de Agosto, tuvo lugar el comparendo decretado con asistencia primer solicitante don NICOLAS RICARDO SEGURA TORO, quien comparece personalmente y con la asistencia de doña JOSEFINA MORA ARIAS, Abogada, del estudio jurídico Sargent & Krahn, quien comparece en representación de EDITORIAL TIEMPO PRESENTE LIMITADA, en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos. El árbitro procedió la consignación decretada estimándola bastante y acto seguido el tribunal procedió a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 19 de autos.

**SEXTO:** Que con fecha 9 de Agosto de 2010, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en autos.

**SÉPTIMO:** Que la parte del segundo solicitante EDITORIAL TIEMPO PRESENTE LIMITADA, representada por Sargent & Krahn, mediante escrito presentado por el abogado don Matías Somarriva Labra, solicita la asignación del nombre de dominio "cosac.cl", basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

En el plano de los hechos señala que EDITORIAL TIEMPO LIBRE LIMITADA, solicitó el nombre de dominio en conflicto y que lo propio hizo NICOLAS RICARDO SEGURA TORO, y que, al no prosperar la mediación realizada, hubo de llevarse a cabo el presente arbitraje. Agrega que Editorial Tiempo Presenta Limitada es una empresa que se ha desarrollado en forma exitosa en mercado del rubro editorial, en nuestro país y en extranjero a través de diversas publicaciones, una de la cuales es la prestigiosa Revista Cosas editada por primera vez en 1976 y que se mantiene vigente publicándose en la actualidad. Señala también que la Editorial Tiempo Presente es titular de nombres de dominio virtualmente idénticos al que es objeto de este arbitraje, tales como, "cosas.cl" y "cosas.com". Asimismo, detalla que dicha casa editora es titular de las siguientes marcas comerciales:

- Registro Nº 789.509, <u>COSAS</u>, denominativa, para distinguir productos, clase
   16
- Registro Nº 685.070, <u>COSA</u>S, denominativa, para distinguir servicios clase 39
- Registro Nº 685.071, <u>COSAS</u>, denominativa, para distinguir productos en clase 37.
- Registro N1 685.072, <u>COSAS</u>, denominativa para distinguir servicios en clase
   36
- Registro Nº 685.073, COSAS, denominativa para distinguir servicios, clase 35
- Registro Nº 685.074, <u>COSA</u>S, denominativa, para distinguir productos, clase
   33
- Registro Nº 685.075, <u>COSAS</u>, denominativa, para distinguir productos, clase
   32

- Registro Nº 685.076, <u>COSAS</u>, denominativa, para distinguir productos, clase
   9.
- Registro Nº 685.077, COSAS, denominativa, para distinguir productos, clase
- Registro Nº 685.078, COSAS, denominativa para distinguir productos clase 34
- Registro Nº 685.079, COSAS, denominativa para distinguir productos clase 2
- Registro Nº 685,080, <u>COSAS</u>, denominativa para distinguir productos clase
   10
- Registro Nº 867.122, COSAS, mixta, para distinguir productos clase 16
- Registro Nº 597.818, COSAS, denominativa para distinguir servicios, clase 38
- Registro Nº 690.033, <u>COSAS</u>, denominativa, para distinguir servicios, clase
   41
- Registro Nº 649.332, <u>COSAS</u>, denominativa para distinguir Establecimiento
   Comercial, para productos de las clases 1 a 31, en las regiones V. VIII y XIII
- Registro Nº 720.507, <u>COSAS</u>, denominativa, para distinguir servicios en clases 42 a 45.
- Registro Nº 817.279, <u>COSAS</u>, denominativa, para distinguir servicios en clase
   38.
- Registro Nº 874.693, <u>COSAS-CASAS</u>, denominativa, para distinguir productos en clase 16.
- Registro Nº 874.731, <u>COSAS-CASAS</u>, denominativa, para distinguir servicios en clase 43.
- Registro Nº 772.602, <u>COSAS DE HOMBRE</u>, denominativa, para distinguir productos en clase 16.
- Registro Nº 777.460, <u>COSAS</u> DE KRT, denominativa, para distinguir productos en clase 16.
- Registro Nº 688.667, <u>COSAS</u> EN TELEVISION, denominativa, para distinguir servicios en clase 38.

- Registro Nº 685.081, <u>COSAS INTERNACIONAL</u>, denominativa, para distinguir establecimiento comercial para productos de las clases 1 a 34.
- Registro Nº 679.591, <u>COSAS INTERNACIONAL S.A.</u>, denominativa, para distinguir servicios en clases 41 y 43.
- Registro Nº 817.278, <u>COSAS ON LINE</u>, denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro Nº 693.294, <u>COSAS</u>, UNA REVISTA INTERNACIONAL, lema, para distinguir productos en clase 16.
- Registro Nº 591.667, <u>COSAS.COM</u>, denominativa, para distinguir servicios en clase 38.
- Registro Nº 591.668, <u>COSAS.COM</u>, denominativa, para distinguir servicios en clase 35.
- Registro Nº 591.669, <u>COSAS.COM</u>, denominativa, para distinguir productos en clase 16.
- Registro Nº 599.153, <u>COSAS.COM</u>, denominativa, para distinguir servicios en clase 42.

En cuanto a los hechos termina señalando que resulta evidente la vinculación que existe entre el nombre de dominio "cosac.cl" en actual disputa y el nombre de dominio del segundo solicitante, "cosas.cl", y además por ser virtualmente idéntico al nombre con el cual se identifica una de las reconocidas revistas "cosas" y también a sus marcas comerciales registradas, ya enumeradas. Concluye haciendo presente que el nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet.

En cuanto a los fundamentos de derecho, señala en primer término, la asignación de los nombres de dominio está orientada por la idea básica de otorgar el dominio en disputa a aquella parte que demuestre tener mejor un derecho y que es justamente esta

coordenada la que permite dilucidar el conflicto materia de este arbitraje.

Sostiene asimismo que Editorial Tiempo Presente se ha preocupado de resguardar su imagen y ha protegido su capital intelectual, mediante el registro de las marcas comerciales de acuerdo con la Ley Nº 19.039, todas las cuales incluyen la expresión COSAS, como ocurre en el caso de las marcas COSAS que se enumeraron precedentemente.

Indica también el segundo solicitante, que el nombre de dominio solicitado incluye en forma principal, esencial y sustantiva la marca COSAS registrada por él en el INAPRI. Argumenta además, el segundo solicitante, que su marca comercial puede verse afectada por la confusión y ser objeto de dilusión marcaria, porque la parte contraria habría incurrido en esa conducta, al concebir el nombre de dominio en conflicto "cosac.cl" en función de la marca comercial COSAS, que le identifican en el mercado y a sus productos, se vulnera abiertamente su derecho sobre esta expresión que es anterior a cualquier registro que pueda alegar el primer solicitante. A mayor abundamiento indica que el hecho de incluir el término COSAS, llevaría al consumidor a una mayor confusión al creer que existe una unión con las marcas COSAS e induciría al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de su representada, que tanto tiempo y dinero le ha costado obtener.

Invoca asimismo los artículo 14 y 22, del Reglamento de NIC Chile, en cuanto a qué es de responsabilidad del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y, en tanto que es causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que ella se haya realizado de mala fe.

Termina el segundo solicitante expresando que la buena fe, el interés legítimo, las marcas registradas, la presencia comercial, la trayectoria y posicionamiento comerciales consolidados, son elementos que configuran "un mejor derecho" para optar a la atribución del dominio en conflicto.

**OCTAVO:** Que por resolución de fecha 23 de Agosto de 2010, notificada con esa misma fecha, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de EDITORIAL TIEMPO PRESENTE LIMITADA y se confirió traslado al primer solicitante, habiéndose notificado por correo electrónico con fecha 23 de Agosto de 2010.

**NOVENO:** Con fecha 8 de Septiembre de 2010, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre "cosac.cl" y utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "cosac". Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico en la misma fecha en que se dictó.

**DÉCIMO:** Que el segundo solicitante EDITORIAL TIEMPO PRESENTE LIMITADA, reiteró los documentos probatorios acompañados conjuntamente con su demanda por la asignación del nombre de dominio materia de este arbitraje, con citación de parte contraria. El tribunal tuvo presente la reiteración de los documentos en la forma solicitada, se notificó a las partes por correo electrónico su providencia y los documentos no fueron objetados en tiempo ni forma.

**UNDECIMO.** Que con fecha 15 de Noviembre agosto del presente año se dictó la resolución que fija el plazo de cinco días para hacer observaciones a la prueba rendida y al proceso en general. Esta resolución se notificó a las partes por correo electrónico con fecha 17 del mismo mes y año.

#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que por las afirmaciones del segundo solicitante, EDITORIAL TIEMPO PRESENTE LIMITADA y por la documentación acompañada oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo sus marcas comerciales mediante su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresión "COSAS", como se detalla en el acápite séptimo de las parte expositiva del presente fallo.

**SEGUNDO:** Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio "cosac.cl".

**TERCERO:** Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio "FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso sub lite la parte de EDITORIAL TIEMPO PRESENTE LIMITADA, presentó prueba completa respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

**CUARTO:** Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador no sólo la invocación del principio FIRST COME FIRST SERVED sino que además el primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo

que en el hecho no ocurrió, toda vez que estuvo en rebeldía durante todo el juicio y sin rendir prueba de ninguna especie.

**QUINTO:** Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "cosac.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por la confusión y por la dilución marcaria, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto en función de la marca COSAS, que identifica las marcas registradas con la expresión LIBERTAD, puede entenderse que el dominio "cosac.cl", forma parte de las de marcas "COSAS" e inducir a creer que existe unión entre el dominio así configurado y las marcas COSAS.

**SEXTO:** Que el hecho de concluir que el mejor derecho al nombre de dominio "cosac.cl" correspondería al segundo solicitante, no perjudica, en absoluto, al primer peticionario, quien como particular no tiene rubro ni actividad que se vincule con el dominio aludido.

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

#### **RESUELVO:**

**PRIMERO:** Que se asigna el nombre de dominio "cosac.cl" al segundo solicitante, esto es, SOCIEDAD EDITORA Y PERIODISTICA TIEMPO PRESENTE LIMITADA (EDITORIAL TIEMPO PRESENTE LIMITADA) RUT Nº 84.422.800-7, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, domiciliada para estos efectos en Avenida Andrés Bello Nº 2711, Oficina 1701, Santiago.

**SEGUNDO:** Que no se condena en costas al primer solicitante por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase

el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

### Ricardo Sandoval López Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle R.U.T. Nº4.831.827-4 Testigo Marcy Navarro Puentes R.U.T. Nº 7.189.578-5 Testigo