Ref. Conflicto craigslist.cl, sentencia definitiva

Partes: PRESTACIONES Y ASESORIA JURIDICA PARMARK en representación de "JUNG HYUN SHIN"
Representando a CRAIGSLIST INC., ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y COMPANIA

Santiago, uno de junio de dos mil once,

Vistos:

1.- Oficio OF. 13926 de 18 de marzo de 2011, de Nic Chile, relativos al conflicto por asignación del nombre de dominio craigslist.cl, suscitado entre "JUNG HYUN SHIN" (representados por PRESTACIONES Y ASESORIA JURIDICA PARMARK), RUT: 79.961.810-9, en la persona de don FRANCISCO FUENTEALBA, domiciliado en Avenida Quinchamalí 14181, Las Condes, C.P. 7591429 y Representando a CRAIGSLIST INC., representados por ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y COMPANIA, RUT: 78.169.860-1, en la persona de don Bernardo Serrano domiciliado en Av. Alonso de Córdova No. 5151, Piso 8, Las Condes, Santiago.

2.- Aceptación del encargo, juramento de rigor y citación a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación de la pauta de procedimiento arbitral, de fojas 5 y su notificación de fojas 5 vta. y 6.

3.- Acta de audiencia decretada en autos, de fojas 14, desarrollada con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante, en la que se fijó derechamente la pauta de procedimiento arbitral, lo que fue notificado personalmente al asistente y por correo electrónico al ausente, como consta a fojas 15.

4.- Demanda arbitral del segundo solicitante, de fojas 16, en que pide le sea asignado el dominio de autos, con expresa condena en costas de la contraria, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Sostiene que con independencia de la naturaleza jurídica de los nombres de dominio, debe considerarse que en la actualidad, los mismos tienen gran relevancia en el comercio, pues constituyen una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado, siendo reconocido como un “signo distintivo”, supra categoría doctrinaria que también agrupa a las marcas comerciales, pero que a diferencia de esta últimas, los nombres de dominio son únicos, y como tales, sólo pueden ser otorgados a un solo prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares no sólo para clases distintas del clasificador marcario internacional de Niza, sino también dentro de una misma, cuando los productos no dicen relación entre sí.
Considera que esta condición de los nombres de dominio se encuentra en la base del conflicto de autos, en tanto que el dominio sólo puede asignarse a una de las partes en conflicto.
En relación con las normas y criterios para la resolución del conflicto de autos, señala que las más importantes s e encuentran en las normas de los artículos 20 y siguientes del Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl y su referente, la Política Uniforme de Resolución de Disputas, de ICANN. Sostiene que del análisis de estas normas se desprende claramente la relevancia que ha adquirido el criterio del mejor derecho, establecido a favor de quien se presenta al mercado con un derecho pre existente, ya sea porque tiene un registro marcario o porque es conocido en el comercio bajo un determinado signo distintivo. Así, la asignación, en caso de existencia de conflicto respecto de un nombre de dominio, se deberá otorgar a quien demuestre tener un mejor derecho sobre el mismo. En este contexto, considera que Craiglist Inc. Tiene un mejor derecho al nombre de dominio craiglist.cl y por ende le corresponde su asignación definitiva.
Entre los argumentos en que funda su mejor derecho, menciona los siguientes: a) el éxito del modelo de negocio de su mandante craiglist inc., compañía creada por el Sr. Craig Newmark, con el objeto de proveer un sitio gratuito de anuncios clasificados, que funciona como una red centralizada de

comunidades urbanas en línea, con la particularidad que no se cobra por los anuncios, no publica banners, no hace publicidad, ni realiza estudios de mercado para abrir en una ciudad, siendo su única fuente de ingresos es el cobro de avisos clasificados de empleo en ciertas ciudades.
Señala que este modelo de negocios ha resultado exitoso, por cuanto recibe alrededor de 20.000.000.000 de visitas cada mes, lo cual la ubica en el 28° lugar entre las páginas web mundiales y en el 8° lugar entre las páginas web de los Estados Unidos, con 10 millones de visitantes únicos, lo cual no sólo ha potenciado la actividad comercial de su mandante, sino que la ha hecho conocida a nivel masivo dentro de los usuarios de Internet alrededor del orbe.
b) En segundo lugar, y a consecuencia de lo anterior, sostiene que ha registrado dentro de nuestras fronteras, la marca craiglist en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, bajo el Registro N° 744179, otorgado con fecha 28 de diciembre de 2005, para servicios de la clase 38, constituyendo dicho registro marcario, una extensión natural de aquella de la cual goza su mandante en su país de origen, Estados Unidos. Agrega que además de la marca comercial, el nombre de dominio se encuentra registrado en las extensiones .com y .org. Por consiguiente, resulta un paso natural para su mandante detentar dicho nombre de dominio en el registro .cl, pues evitaría que el público consumidor se viera inducido a error o engaño en torno a la procedencia empresarial de los mismos.
c) Adicionalmente alude a la identidad gráfica y fonética existente con el signo solicitado, en tanto que el dominio en disputa es idéntico a la marca comercial de su representado, de lo que estima se deduce que esa parte estaría de mala fe y una vulneración a lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio de París que sanciona esta conducta como competencia desleal. Estima que esta conducta configura un ilícito civil, que queda refrendada por el propio sitio craiglist.cl, donde anuncia que el domino está en venta.
d) Adicionalmente invoca las normas de protección a los atributos de la personalidad, en particular el nombre. Sostiene al respecto que el primer solicitante ha inscrito en la extensión punto cl (.cl) el nombre comercial de esa parte, transgrediendo diversos instrumentos internacionales suscritos por Chile, como el Convenio de París, que es ley de la República desde 1991, el cual en su artículo 8 consagra la protección del nombre comercial de los nacionales de los países miembros, tal como ocurre en el caso de su mandante, persona jurídica nacional de los Estados Unidos. Asimismo, sostiene que en el caso de asignarse el dominio a la contraria, se producirán confusiones en los usuarios, quienes ingresarán a la página web pensando que es de titularidad de su mandante, lo que representará un beneficio ilícito del nombre comercial de su mandante, que trasgrede lo dispuesto en el artículo 6 bs del mismo tratado internacional, además del artículo 16 del acuerdo TRIPs de la Organización Mundial del Comercio.

5.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho, rindió prueba documental, consistente en; a) Copia digitalizada de impresión a consulta de registros de marca en Estados Unidos, marcas craiglist joe, de fojas 23, craiglist, de fojas 24, de 05 de octubre de 2010; craiglist de fojas 25, 26 y 27; b) Impresión de consulta a base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, para las marcas craiglist, Registro N° 744179, de 28 de diciembre de 2005, de fojas 28 y N° 744179, de esa misma fecha, para las clases 36 y 38; c) reseña institucional, de fojas 29 y 30; d) impresión de la página web, de fojas 32 a 34; e) página web ofreciendo venta del dominio craiglist.cl, de fojas 35; e) folletos promocionales de craiglist, y artículos de opinión que se refieren a sus servicios, de fojas 36 a 42; f) Noticias y reportajes en diversos periódicos, de fojas 43 a 48.

6.- Que a fojas 49 se proveyó traslado a la contraria, lo que fue notificado a fojas 50.

7.- Que a fojas 51 se tuvo por evacuado el traslado en rebeldía del primer solicitante y se cerró la discusión, pasando los antecedentes para fallo, lo que fue notificado a las partes a fojas 52.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de estos autos dice relación con la necesidad de decidir a cuál de las partes le asiste un mejor derecho para la asignación den nombre de dominio alcon.cl. La segunda solicitante CRAIGSLIST INC., funda su pretensión en que la cadena de caracteres “craiglist” que corresponde al nombre de dominio, es idéntica a su denominación comercial, sobre la que además acredita derechos marcarios, en el extranjero y en Chile. En apoyo a sus argumentos acompañó sendos documentos ya

individualizados en la expositiva de este fallo, los que no fueron objetados de contrario y que datan de fechas anteriores a la del registro del dominio por el primer solicitante. Adicionalmente, esta parte invoca interés legítimo en el nombre de dominio, para lo cual acreditó desenvolverse en el llamado entorno virtual con ese mismo nombre, registrado como dominio en diversos GTL.

SEGUNDO: Que si bien los nombres de dominio no han sido objeto de una regulación específica en Chile, han sido reconocidos a nivel doctrinario y jurisprudencial como un elemento importante en las estrategias de posicionamiento de los agentes de la sociedad Red, pues coadyuvan a la localización de productos, bienes y servicios que se transan en el mercado virtual y que identifica a los actores que participan de este espacio de interacción, cuya relevancia e impacto es hoy en día un hecho público y notorio. Es así como hoy podemos sostener que estamos ante la configuración de una nueva dimensión del derecho al nombre y a la identidad en general. Nos referimos a la identidad digital como elemento clave para la entrada de un país en este nuevo estadio social.

TERCERO: Sobre la base de estas evidencias, la doctrina y jurisprudencia han elaborado una serie de criterios aplicables a la resolución de los conflictos por asignación y/o revocación de nombres de dominio. El primero de estos criterios se ha caracterizado como "first come first served", pero es sólo una actualización del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que por las funcionalidades del sistema de nombres de dominio se traduce en "el primero que llega es el único servido". Siendo así, la decisión de un conflicto de nombres de dominio lleva ínsita la de cuál de los solicitantes en competencia podrá identificarse en el entorno virtual con ese nombre de dominio bajo el ccGTLD .cl

CUARTO: Que para la resolución del conflicto, el árbitro, investido como arbitrador, deberá realizar un primer examen en orden a si ambas partes están en igualdad de condiciones o derechos. Dicho en otros términos, deberá analizar los hechos y antecedentes que obren en autos, a los efectos de determinar si existe la necesaria igualdad entre los oponentes, para que proceda la aplicación del referido principio. En aquellos casos que se acrediten circunstancias que rompan el equilibrio entre las partes, derivadas de un mejor derecho del segundo solicitante o la mala fe del primero, deberá desatender el principio en comento, en pos de restablecer el equilibrio jurídico social y asimismo coadyuvar a la usabilidad legítima del nombre de dominio.

QUINTO: Que adicionalmente, aún reconociendo que los nombres de dominio tienen un carácter instrumental, de direccionamiento de los requerimientos de información que realizan los usuarios finales de la Red, es ya natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse lo más posible a la denominación con que son conocidos ellos o sus productos en el mundo físico tradicional. Legítima pretensión a la hora de analizar el fenómeno de Internet como uno de los elementos nucleares en toda estrategia de trademarketing. En el caso de autos, el demandado se identifica en Internet a través del nombre de dominio graiglist.com, que al ser introducido en la barra de navegación reconduce a la URL: http://santiago.es.craigslist.org/ , de lo que desprendemos que sus nombres de dominio han adquirido la cualidad que la doctrina llama "secondary meaning" o "distintividad sobrevenida".

SEXTO: Que adicionalmente, revisadas las páginas web de ambos oponentes, se advierte una notable similitud entre ellas, no sólo gráfica sino además en lo conceptual y los servicios que se ofrecen a terceros. De este análisis, sumado a que los derechos acreditados por el segundo solicitante son de data anterior al registro del dominio en disputa, esta árbitro ha arribado a la convicción que al segundo solicitante le asiste un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, debiendo en consecuencia acogerse su demanda arbitral.

SEPTIMO: Que en nuestro derecho la buena fe se presume, debiendo acreditarse la mala fe. A juicio de esta árbitro, en autos no ha quedado suficientemente acreditada la mala fe que invoca el segundo solicitante, por lo que habrá de rechazarse la demanda en cuanto solicita la condena en costas del primer solicitante.

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

Asígnese el nombre de dominio “craigslist.c” al segundo solicitante CRAIGSLIST INC., REP. ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y COMPANIA ya individualizada en autos.
Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile conforme a lo establecido en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho lo anterior, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

Resolvió

Lorena Donoso A.

Lorena Donoso A.
Arbitro

Firmado digitalmente por Lorena Donoso A.
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso A., o, ou=Arbitro Nic, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2011.06.02 12:04:12 -04'00'

Carlos Reusser M.

Actuario

Sentencia dictada frente a los Testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia
7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; domains@marcaria.com, manage@marcaria.com; villaseca@villaseca.cl; orb@villaseca.cl; fallos@legal.nic.cl