Fallo arbitral por dominio "dialogo.cl"

VICTOR HERNAN BOTTACCI RIOS

-V-

THOMSON SCIENTIFIC INC.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, 20 de Abril de 2009

VISTO:

PRIMERO: Que por Oficio OF09903, de 28 de Octubre de 2008, que rola fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto relativo a la inscripción del nombre de dominio "dialogo.cl"

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes de dicho conflicto **VICTOR HERNAN BOTTACCI RIOS** domiciliado para estos efectos en Samuel Centeno 982, de la comuna de La Reina, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio dialogo.cl, el cual pidió a su favor con fecha 11 de julio de 2008, a las o4:45:41 horas GMT y **THOMSON SCIENTIFIC**

INC, representado por SARGENT & KRAHN, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2711, Piso 19, Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "dialogo.cl", el cual pidió en su favor con fecha 05 de Agosto de 2008, a las 22:18:27 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 29 de Octubre de 2008, que rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo lealmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido la audiencia para el día 11 de Octubre de 2008, a las 10:00 horas, para convenir las reglas de procedimiento.

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 7 de autos y a NIC Chile en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 11 de Noviembre de 2008, tuvo lugar el comparendo con asistencia del primer solicitante VICTOR HERNAN BOTTACCI RIOS y del segundo solicitante THOMSON SICIENTIFIC INC, representado por Sargent & Krahn, por quien compareció doña CARLA ENCALADA CONTRERAS, según se acreditó por documentos acompañados y que rolan de fojas 11 a 28 de autos. De común acuerdo entre las partes se procedió a fijar las normas de procedimiento por las cuales se regiría el conflicto, todo lo cual consta en el acta levantada al efecto y que rola a fojas 9 de autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 11de Noviembre de 2008, se notificó a las partes las resoluciones dictadas en la audiencia realizada en la fecha antes indicada.

SÉPTIMO: Que mediante escrito que rola a fojas 46, de autos, la parte de THOMSON SCIENTIFIC INC, representada por Matías Somarriva Labra, según delegación de poder debidamente acreditada, demandó la asignación del nombre de dominio "dialogo.cl", aduciendo en su favor los siguientes argumentos de hecho y derecho que continuación se detallan:

- 1. En cuanto a los hechos: señala que Thomson Scientific ha sido durante mucho tiempo una de las principales editoriales que indexa literatura multidisciplinaria universitaria de periódicos por mas de 40 años. Los principales mercados de Thomson Scientific Inc., son empresa farmacéuticas, instituciones académicas, gubernamentales, de investigación y el sector corporativo y para acceder a sus bases de datos se utilizan diversas plataformas de Internet, tales como DIALOG, Questel Orbit, STN y Weslaw; se accede por medio de una suscripción anual mediante el sistema pay-as-you-go, según el producto o servicio. En el ámbito latinoamericano Thomson Scientific Inc., ha realizado una fuerte inversión en los mercados, contando con mas de 30 clientes de web, entre ellos la Universidad de Chile
- 2. Que el servicio "DIALOG" de Thomson Scientific Inc., traducido al español como "diálogo" corresponde a un servicio de información en línea respecto de distintos ámbitos tales como negocios, ciencia, ingeniería, finanzas, leyes, etc. Tales servicios son accesible por Internet o mediante la entrega de servicio de Intranet a las empresas. Dada la gran aceptación de este servicio en el mercado

internacional, se creó su propio sitio web: www.dialog.com y www.thomson DIALOG. COM, cuyas páginas de inicio se acompañan a este juicio arbitral;

- 3. Agrega que Thomson Scientific Inc., según el certificado de registro que acompaña los autos, es titular de la siguiente marca comercial ante el Departamento de Propiedad Industrial: Registro 535.658, "DIALOG", denominativa, para distinguir servicios en clase 42, fecha 04 de marzo de 2008. El registro mencionado anteriormente demuestra el mejor derecho de Thomson Scientific Inc., sobre el nombre de dominio en conflicto "dialogo.cl". Asimismo señala que el artículo 9 letra b) del Reglamento de la Ley Nº 19.039, establece a propósito de la especificación clara de la marca, que aquellas "constituidas por expresiones en idioma extranjero conocido, deberán presentarse con la traducción al español", de manera que el registro marcario ya indicado "DIALOG", con su correspondiente traducción al español debe ser "DIALOGO".
- 4. Para acreditar la vinculación de Thomson Scientific Inc., con el nombre de dominio "dialogo", señala que tiene registrada la marca comercial "Dialog" y es titular del sitio web <u>www.dialog.com</u>. Indica que el nombre de dominio en conflicto " dialogo" tiene como elemento principal y más destacado precisamente la expresión que identifica su marca registrada, esto es, "dialog" y lo mismo ocurre con el nombre de dominio que ella ya posee: "dialog.com". Al ser así, el primer solicitante se ha limitado a tomar la expresión que identifica a Thomson Scientific Inc., que ya se encuentra registrada en el Departamento de Propiedad Industrial, traduciendo la expresión

"dialog" por "diálogo", lo que no implica un elemento distintivo suficiente ni adecuado. Por la marca comercial registrada y por el nombre de dominio ya indicados, se desprende claramente que Thomson Scientific Inc., se identifica en el Internet y en el mercado por medio del término "dialog", en español "diálogo". En consecuencia, los usuarios de Internet al enfrentarse el dominio "dialogo.cl" pensarán que éste corresponde a Thomson Scientific Inc., o que cuenta con su autorización, lo cual no es así en el caso en que lo emplee el primer solicitante, causándole un grave perjuicio;

5. En al derecho aplicable, indica que: los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal identidad que permiten sostener que los primeros nombrados , además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de ciertos bienes o servicios que se ofrecen por Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión respecto de ellos, facilitando de esta manera el comercio. Además, los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad mediante el cual se informa a los consumidores respecto de los productos o servicios, fortaleciéndose así la marca comercial cuando es idéntica o similar al nombre de dominio. Agrega que los conflictos referentes a la asignación de los nombres de dominio, deben resolverse, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Invoca al respecto la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio, desarrollada por ICANN, que reconoce como fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión.

- 6. Señalando que los aludidos criterios de solución de conflictos han sido recogidos en los artículos 20.21 y 22, del Reglamento de NIC Chile, en esta materia, en particular el artículo 22 letra a) que transcribe en su demanda.
- 7. Thomson Scientific Inc., fundamenta también su libelo en el Informe final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como en las Opiniones del Panel OMPI sobre ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP, en la aplicación de los Criterios de Creación Intelectual y de la Notoriedad el signo pedido en Internet, en los artículos 6 bis y 10 bis, del Convenio de Paris, sobre es un tratado internacional sobre Competencia Desleal, en el Criterio de identidad y el uso efectivo que ha hecho del nombre de dominio "dialog" en Internet;
- 8. Termina solicitando en base a los argumentos antes señalados, titularidad del registro marcario vigente, fama y notoriedad d éste, vinculación de la marca con los productos y servicios que ofrece Thomson Scientific Inc., y la titularidad del nombre dominio afin "DIALOG. Com", que se acoja su demanda por la asignación del dominio "dialogo", por tener mejor derecho para obtenerlo.

OCTAVO: Que mediante resolución de fecha 1 de Diciembre de 2008, que rola a fojas 52 de autos, se tuvo por interpuesta demanda de mejor derecho por parte de Thomson Scientific Inc., la cual fue notificada mediante correo electrónico, dándose traslado a la contraparte.

NOVENO: Que por resolución de fecha 03 de Marzo de 2009, que rola a fojas 57, el tribunal recibió la causa a prueba, la cual se ordenó notificar por correo electrónico a las partes, adjuntando copia íntegra del mismo,

lo que se cumplió ese mismo día, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio "dialogo.cl" y, Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "dialogo".

DECIMO: Que junto con la interposición de la demanda y también durante el término probatorio la parte de Thomson Scientific Inc., acompañó con citación de la parte contraria, los siguientes documentos que rolan de fojas 29 a 45 de autos:

- Marca de Servicio concedida al solicitante razón social: Thomson Scientific Inc., por el Departamento de Propiedad Industrial, Clase 42 C: "DIALOG", fecha de registro: 04.03.1999, Número de Registro: 535658;
- 2. Fotocopias de la página inicial de la web http://scientific.thomsonreuters.com/suport/patents/dwpire/hosts/dialog (fs 30,31,32, 33 y 36, de autos).
- 3. Fotocopia de la publicación "El profesional de la Información", vol. 9, nº 6, junio 2000, bajo el título Mercado señala como noticia: "Thomson compró Dialog" (fs.35 y 35 de autos);
- 4. Copia íntegra del fallo de Janett Fuentealba Rollat, juez árbitro de NIC Chile, juicio arbitral "viñasdelmaipo.cl" (fs.37 a 43 de autos);
- 5. Fotocopia de la búsqueda en Google de la expresión "dialogo" y sus resultados (fs. 44 y 45 de autos);
- 6. Fotocopia página web Dialog (Thomson- Dialog Products & Solutions) (fs.58 a 63, de autos).

UNDECIMO: Que por resoluciones de fechas 1º y 24 de Marzo de 2009, respectivamente, notificadas a las partes, se tuvieron por presentados los documentos con citación de parte contraria.

DECIMOSEGUNDO. Que por resolución de fecha 2 de Abril de 2009, se fijó el plazo de 5 días para que las partes realicen observaciones a la

prueba rendida y al proceso en general, la que fue notificada a las partes por correo electrónico.

DECIMOTERCERO: Que la parte de Thomson Scientific Inc., a fs 72 de autos hizo, en síntesis, las siguientes observaciones a la prueba rendida y al proceso en general:

- 1. La similitud entre los vocablos "dialog" y "dialogo", lo que los hace fácilmente confundibles;
- 2. Que la marca "Dialog"ha sido utilizada por esta parte, convirtiéndola en un signo de fama y notoriedad
- Que dicha fama y notoriedad de sus productos son comercializados no solo por Internet sino que también por medio de catálogos y publicaciones.

DECIMOCUARTO: Que dichas observaciones a la prueba se tuvieron presente por resolución de fecha 13 de Abril de 2009.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este arbitraje es determinar a cuál de las partes que han demandado, en su concepto, su mejor derecho sobre el dominio en disputa, debe, en definitiva, asignársele, fundado lo anterior en los argumentos de hecho, derecho y las pruebas rendidas por cada uno.

SEGUNDO: Que por su parte, Thomson Scientific Inc., ha acreditado con abundante documentación tener derechos en la palabra "dialog", de la cual se sirve para sus actividades comerciales y publicitarias en el rubro de su dedicación comercial y de la similitud fonética y literal con el dominio en disputa, "dialogo".

TERCERO: Que la parte de VICTOR HERNAN BOTTACCI RIOS, no presentó demanda por asignación del nombre de dominio en disputa, no contestó la demanda interpuesta por Thomson Scientific Inc., ni rindió prueba alguna que acreditara uso efectivo del vocablo "dialogo". Se suma a lo anterior, que no consta en autos que existan marcas registradas que protejan el uso del nombre dialogo, lo que nos lleva considerar que no existen intereses efectivos que salvaguardar.

QUINTO: Que VICTOR HERNAN BOTTACCI RIOS, es el primer solicitante, situación que sustenta una presunción de mejor derecho a su favor al alero del principio "first come, first served". Como aquel principio no importa una regla absoluta, este tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza del mismo en contra del principio antes señalado, esto es, el segundo solicitante. Pues bien, 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 sino de un principio, esto es; "first come, first served". En consecuencia, en el caso sub lite ello no ocurrió, toda vez que una de las partes, Thomson Scientific Inc., presentó pruebas de su mejor derecho como segundo solicitante del nombre de dominio en cuestión.

SEXTO: Que, en consecuencia de lo anterior, le resulta evidente a este sentenciador, que el primer solicitante no ha ello uso efectivo ni protegido sus intereses ni velado por sus derechos en la protección del dominio dialogo. Caso contrario del segundo solicitante, el cual a demostrado uso efectivo y protección de intereses y derechos del vocablo dialogo. A lo anterior debe agregarse el hecho que Thomson Scientific Inc., ha acreditado en autos que sus productos y servicios son

conocidos bajo el nombre dialog y que es titular de la marca de igual denominación.

SÉPTIMO: Que en materias de nombres de dominio, a diferencia clara de lo que ocurre en materias de marcas comerciales, donde es posible registrar una misma marca a nombre de diferentes personas bajo la estructura de las diferentes clases en el Clasificador de Productos y Servicios, solo puede ser registrado y asignado a un solo usuario un nombre de dominio.

NOVENO: Que, junto a lo anterior, el anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver, además, de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le declare;

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3, y siguientes del anexo 1, sobre Procedimientos de mediación y arbitraje de NIC Chile,

RESUELVO;

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "dialogo.cl" al segundo solicitante, esto es, Thomson Scientific Inc., RUT Nº 79.713.300-0

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

Notifíquese por carta certificada a las partes y a NIC Chile en la forma correspondiente; fírmese la presente resolución por el árbitro, su

actuario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile una vez transcurrido el plazo para eventuales recursos.

RICARDO SANDOVAL LOPEZ Juez Arbitro

JULIA MARINA VALENZUELA DEL VALLE RUT Nº 4-827.831-4 Testigo

MARCY ISABEL NAVARRO PUENTES RUT Nº 7.189.578-5 Testigo