Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "diarioreddigitalcl"

Santiago, 2 de marzo de 2011.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 12681 de fecha 19 de julio de 2010 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "diarioreddigital.cl".
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Compañía de Radio y Televisión Nuevo Mundo S.A., representada por Wladimir Araya, ambos con domicilio en Estados Unidos 246, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio diarioreddigital.cl con fecha 31 de marzo de 2010, a las 21:38:35 GMT, y Empresa Periodística La Nación S.A. Rep. Silva & Cía., en la persona de Departamento de dominios, con domicilio en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, que inscribió el nombre de dominio diarioreddigital.cl con fecha 09 de abril de 2010, a las 16:31:53GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 19 de julio de 2010, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "diarioreddigital.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 26 de julio de 2010, a las 13:00 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 19 de julio de 2010 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 21 de julio de 2010, según consta de los comprobantes rolantes a fojas 7 y 8 de autos.
QUINTO: Que el día 26 de julio de 2010, a las 13:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña María José Arancibia, por la oponente, y de doña Galia Gimpel Martínez en representación de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 25 de autos.
SEXTO: Que con fecha 6 de agosto, mediante presentación rolante a fojas 27 de autos, la parte de Compañía de Radio y Televisión Nuevo Mundo S.A. expuso sus argumentos de mejor derecho en los términos siguientes: a) que la parte es la primera solicitante del dominio diarioreddigital.cl, por lo que se cumple con el principio first come, first served; b) que la parte tiene derechos e intereses legítimos respecto al nombre de dominio. Que le asiste mejor derecho para la asignación del dominio porque su inscripción no es abusiva, puesto que no se cumplen las tres condiciones señaladas en el artículo 22 de la Reglamentación para ello, a saber: 1) Que el nombre de dominio no es idéntico ni engañosamente similar a una marca o servicio sobre la que tiene derecho la parte reclamante, ni a un nombre por el cual la reclamante es reconocida; 2) que la parte tiene derechos e intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; 3) que el nombre de dominio ha sido inscrito y se utiliza de absoluta buena fe; c) Que se encuentra de buena fe, toda vez que no 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. Que no se ha inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir a la empresa Periodística La Nación S.A. reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente. Que no se ha inscrito el nombre de dominio con el fin de perturbar o afectar sus negocios, ni atraer con fines de lucro a

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264

usuarios de internet, creando confusión con el nombre del reclamante; d) que las palabras "diario", "red" y "digital" son genéricas. Que no aluden a nombres ni denominaciones particulares. Que, además, a la luz de la legislación marcaria, estas expresiones o palabras no son propias de producto o servicio alguno; e) Que la parte está utilizando (sic) con la intención auténtica de prestar servicios con el fin de difundir información a la comunidad. Que el objetivo principal de la difusión de información es satisfacer las necesidades de sus usuarios, y servir como medio de comunicación, participación e información a objeto de lograr un mayor desarrollo social y cultural. Que, como medio de información, debe contar con mecanismos viables y modernos para comunicar en forma idónea. En mérito de todo lo anterior, solicita le sea asignado el nombre de dominio.

SEPTIMO: Que con fecha 6 de agosto de 2010, mediante presentación rolante a fojas 29 de autos, la parte de Empresa Periodística La Nación S.A. expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "diarioreddigital.cl" en los términos siguientes: Que en primer lugar, se debe señalar que la regulación sobre nombres de dominio está orientada a la asignación de un nombre de dominio en conflicto a aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho. Que es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna la parte posee sólidos fundamentos para reivindicar el dominio en cuestión. Que en este sentido, aspira a que este caso se evaluado más allá de la tentación de aplicar el simple principio First Come first served, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. Que afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más allá del miope criterio inicial "First come first served" para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho. Que así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada, y la parte solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el tribunal no sea víctima de la trampa first to file que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que, analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos. Que la Empresa Periodística La Nación, propietaria originalmente del matutino "La Nación" y el vespertino "Los Tiempos", no fue creada por el Estado, como habitualmente se asume. Fue fundada en 1917 por el destacado parlamentario don Eliodoro Yáñez y otros tres parlamentarios liberales. Que en 1927, con la asunción por la fuerza al poder del general Carlos Ibañez del Campo, se procedió, por razones políticas a detener en su casa a don Eliodoro Yáñez, y a forzarlo a vender el diario al Estado, junto a los inmuebles de su propiedad donde funcionaba. Que de allí la Empresa Periodística la Nación ha tenido una importante evolución en el plano jurídico, siendo su objeto social, de acuerdo a su estatuto actual, a) la edición, publicación, impresión y distribución del Diario Oficial, del Diario La Nación, así como de cualquier suplemento, revista u otro diario, y en general, la explotación de cualquier medio de comunicación sea cual fuere su naturaleza, tales como agencias informativas, estaciones de radio y televisión; b) la edición, publicación, impresión, distribución y comercialización de cualquier tipo de impresos; c) la prestación de servicios de informática y computación; d) la distribución y comercialización de cualquier tipo de impresos, cartas y encomiendas. Con el mismo objeto, la sociedad podrá realizar toda clase de actos y contratos, incluidos la constitución y participación en otras sociedades. Que la presencia de La Nación como medio informativo es de mucha relevancia, mayor aún si tiene a su cargo la publicación del Diario Oficial, que es el órgano oficial del Estado encargado de la publicación de las normas jurídicas que rigen en el país. Que con el fin de adecuar y modernizar el cumplimiento de su función, fue creada la "Base de Datos del Diario Oficial S.A." (Anfitrion) cuya naturaleza jurídica es la de una sociedad filial de la Empresa Periodística La Nación S.A., en la que el Fisco de Chile es dueño del 69,3% del capital accionario y a la que ha concesionado legalmente la edición del Diario Oficial. Que la misión de la base de datos del Diario Oficial es contribuir a la difusión masiva de la ley y demás fuentes del Derecho, mediante la construcción

y desarrollo de bases de datos derivadas del análisis jurídico documental. Que para el logro de estos objetivos ha inscrito ante el Nic Chile, desde el año 2002, el nombre de dominio "diariodigital", el cual corresponde a la versión digital del Diario Oficial de la parte. Invoca peligro de confusión y dilución, puesto que el solo hecho de incorporar la palabra "red" al nombre de dominio no lo hace un signo distintivo, y más aún cuando ambas partes se dedican al mismo rubro, y aún cuando la parte hace un uso efectivo del nombre de dominio. Cita los artículos 14 y 22 del Reglamento Nic Chile, y en suma, alega buena fe, interés legítimo, nombre de dominio registrado, presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comerciales consolidados, todos como elementos que la perfilan como titular de un mejor derecho al nombre de dominio en controversia, el cual solicita le sea asignado, con costas.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 16 de agosto de 2010, rolante a fojas 50, se confirió traslado de las presentaciones de ambas partes.

NOVENO: Que por escrito de fecha 19 de agosto de 2010, rolante a fojas 51, la parte de Compañía de Radio y Televisión Nuevo Mundo S.A., evacuó el traslado en los términos siguientes: que la contraria afirma que el dominio "diarioreddigital.cl", constituye peligro de confusión con su dominio "diariodigital.cl", señalando que su dominio es un identificador en la red de internet, lo que no es verídico, ya que la institución que es objeto de edición y publicación a cargo de la demandante, según sus dichos, es el DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA, al señalar en su libelo que en los estatutos sociales de LA NACION se establece como objeto de la sociedad "a) la edición, publicación, impresión y distribución del diario oficial, del diario la nación, así como cualquier suplemento, revista u otro diario y televisión…". Qué, vale decir, está a cargo de la publicación del Diario Oficial de la República, se le ha concesionado legalmente la edición del Diario Oficial, que es el órgano oficial del Estado, encargado de la publicación de las normas jurídicas que rigen en nuestro país. Que el nombre del dominio correspondiente al diario Oficial, es "diariooficial", y sólo con el fin de adecuar y modernizar el cumplimiento de su función, ha creado "base de datos del diario oficial", a la que se accede desde la página principal Diariooficial.cl por medio de un enlace, que es "papel.diariodigital.cl" su versión digitalizada del mismo, y su buscador de fechas y páginas, se llega redireccionando a través de "diariodigital", ya que la dirección exacta es http://www.doe.cl/cgi-bin/calendar/calendar1.cgi. Que por ello no es efectivo que exista riesgo de confusión de dominios, menos considerando que los usuarios que quieran acceder a la página digital de el Diario Oficial lo hacen por la página web "diariooficial.cl". Que no existe una plena equivalencia conceptual entre "diarioreddigital" y "diariodigital", ni "diariooficial", ni tiene marca idéntica a las expresiones solicitadas. Que actualmente hay innumerables dominios.cl y dominios en trámite que usan las palabras diario y digital en nuestro país. Que, por otro lado, la oponente no puede adueñarse de las expresiones genéricas: diario y digital, toda vez que hay muchos diarios digitales en la web y dominios que tienen como nombre de identidad diario y digital. Que la parte, además, no pretende dar uso del dominio con la misma finalidad que el segundo solicitante, esto es, reproducir información oficial referente a normas legales, sino su ámbito de ejercicio se sitúa en las comunicaciones. Insiste en que no comparte el temor por el riesgo de confusión que alega la contraria, ya que no es conocida por el dominio en disputa. Que no acepta lo que infiere la contraria, al insinuar que la parte es un tercero que se aprovecha del prestigio ganado por otro, ni que se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otro. Que lo que afirma es incongruente, toda vez que el dominio "diarioreddigital.cl" nada tiene de parecido a "diariooficial.cl", ni tampoco se confunde con su enlace "diariodigital.cl" con el que no es reconocido el sitio del Diario oficial del la República. Se refiere el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile. Menciona que la oponente no tiene intención de utilizar el dominio "diarioreddigital" como se deduce de su demanda; alega el principio de la especialidad marcaria e insiste en el argumento de que no es efectivo que la oponente sea reconocida en el mercado por el nombre diarioreddigital ni diariodigital, ni son marcas que el público efectivamente reconozca.

DECIMO: Que por escrito de fecha 20 de agosto de 2010, rolante a fojas 70, la oponente evacuó el traslado que le fuera conferido manifestando que su actividad va hoy día mucho más allá de las leyes, debiéndose publicar, por ejemplo, fallos del Tribunal Constitucional, notificaciones, declaratorias de quiebra, marcas comerciales, etc., cumpliendo una función extremadamente importante para la seguridad jurídica del país. Que el nombre de dominio y sitio web www.diariodigital.cl desarrolla la versión digital o electrónica del Diario Oficial. Que ese nombre de dominio es engañosamente similar al sub lite "diarioreddigital.cl".
UNDECIMO: que por resolución de fecha 23 de septiembre de 2010, rolante a fojas 72, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "diarioreddigital" o en sus partes componentes. 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, basada en hechos y proyectos concretos, de la denominación "diarioreddigital" o de sus partes componentes.
DUODECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:
La parte de Compañía de Radio y Televisión Nuevo Mundo S.A., la documental consistente en: 1) impresión de dominio Diario, del sitio web nic.cl (fs. 57 a fs. 59); 2) impresos consulta de dominio Digital, del sitio web nic.cl (fs. 60 a fs. 62); 3) impreso información de zona, dominio diariodigital.cl (fs. 63); 4) formulario de dominio de diariodigital.cl (fs. 64); 5) impreso información de zona, dominio diariooficial.cl (fs. 65); 6) formulario de dominio de diariooficial.cl (fs. 66; 7) impreso página http://www.doe.cl/cgi-bin/calendr/calendar1.cgi, (fs. 67); 8) página "diariooficial.cl" (fs. 68); 9) página "diarioreddigital.cl) (fs. 69); 10) estadísticas del sitio web diarioreddigital.cl (fs. 79); copia de escritura de constitución de sociedad anónima "Compañía de Radio y televisión Nuevo Mundo S.A." (fs. 80 a 85); 10) Impreso de página web de Nic Chile, consulta de dominio diarioreddigital.cl (fs. 86); 11) Impreso de página web www.diarioreddigital.cl (fs. 87); 12) Memorandum al Directorio sobre propuesta de ampliación cobertura (sic) informativa de la compañía (fs. 88); 13) Copia de sentencia en juicio arbitral por dominio escape.cl (fs. 89 a 94); 14) factura de la Universidad de Chile (Nic Chile) dominios diarioreddigital y nuevomundotv (fs. 95).
La parte de Empresa Periodística La Nación S.A., la documental consistente en: 1) Impresión del sitio web NIC Chile de la historia del nombre de dominio diariodigital.cl (fs. 48 Y 75) y 2) Impresión de la página web diariodigital.cl (fs. 49 Y 76).
DECIMO TERCERO: Que por resolución de fecha 21 de diciembre de 2010, rolante a fojas 97, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando duodécimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.
SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:
TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Compañía de Radio y Televisión Nuevo Mundo S.A., justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, además de dicha presunción, justificó encontrarse constituida como empresa de radio y televisión y comunicaciones desde el día 27 de noviembre del año 2002 (fs. 80) y tener habilitado y en funcionamiento el sitio web www.diarioreddigital.cl (fs. 69 y 87) en el cual se difunden noticias e informaciones generales. Manifestó, además, no ser su intención la de perjudicar las actividades de su oponente, en cuanto concesionaria de la edición del Diario

Oficial de la República.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Empresa Periodística La Nación S.A., hizo expreso el hecho público y notorio de sus actividades, así como la titularidad del nombre de dominio "diariodigital.cl" desde el año 2002 (fs. 48 y 75), con el cual tiene en funcionamiento un sitio web que remite a la versión digital del Diario Oficial de la República de Chile (fs. 49 y 76). Acusa la parte la similitud entre su nombre de dominio y el sublite, toda vez que aquél se encuentra íntegramente incluido en éste, y los riesgos de confusión y dilución asociados a ese hecho.

QUINTO. Que, puesto el Arbitro a sopesar los derechos e intereses de las partes, establecerá que ambas partes concurrieron a probar los extremos del auto de prueba de fojas 72, en lo pertinente, respectivamente, a los nombres de dominio "diarioreddigital.cl" y "diariodigital.cl".

SEXTO: Que lo recién considerado lleva a la necesidad de dilucidar el punto de la litis de si el nombre de dominio "diarioreddigital.cl" es compatible con el nombre de dominio "diariodigital" bajo titulares distintos, y sin que amenace de confusión y dilución las actividades de la oponente.

SEPTIMO: Que este juzgador estima que la titularidad del nombre de dominio "diariodigital" no basta para conferir a su propietario el derecho de apropiación exclusiva de sus extensiones, por cuanto las expresiones "Diario", "Red" y "Digital" tienen carácter genérico. Estima que la Empresa Periodística la Nación S.A. es conocida por sus publicaciones "La Nación" y "Diario Oficial", ambas amparadas por nombres de dominio que las remiten directamente, tanto en sus formas materiales como virtuales, y que la denominación "diariodigital" no la identifica inequívocamente.

OCTAVO: Que en el sitio web www.diarioreddigital.cl se desarrolla, como fue dicho, una actividad periodística y comunicacional general, compatible con la de los restantes medios de comunicación del país, sin que sea dable advertir en la información proporcionada que ella linde con la actividad reservada a Empresa Periodística La Nación S.A., en cuanto concesionaria de la edición, publicación, impresión y distribución del Diario Oficial.

NOVENO: Que, si a lo antes considerado, se suma el hecho de que la primera solicitante manifestó su buena fe, y no ser su ánimo el de perjudicar las actividades de la oponente ni producir confusión en el público consumidor, lo cual tiene el valor de una confesión judicial cuya vulneración podría configurar una causal de revocación del nombre de dominio, este juzgador estima suficientemente resguardados los derechos y actividades de la oponente, y compatible la coexistencia en la red internet de los dominios y sitios web diariodigital.cl y diarioreddigital.cl, razón por la cual negará lugar a la demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

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

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de Empresa Periodística La Nación S.A. en contra de Compañía de Radio y Televisión Nuevo Mundo S.A., y se asigna el nombre de dominio diarioreddigital.cl a favor de Compañía de Radio y Televisión Nuevo Mundo S.A., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y

remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.