Sentencia definitiva en juicio por nombre de dominio elaconcagua.cl

Santiago, a 2 de marzo de 2006.

Vistos:

Primero: Que por oficio OF05043 de 20 de julio de 2005, 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 elaconcagua.cl.

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto don Marcelo Iván Jara Olivares, domiciliado en calle Santo Domingo 99 segundo piso, oficina 5, San Felipe, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio elaconcagua.cl, el cual pidió a su favor el día 30 de abril de 2005 a las 04:27:28 GMT y Rodríguez Villa Educacional Ltda., representada por doña Sandra Seguel, ambos domiciliados en avenida Andrés Bello 2711, oficina 1701, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio elaconcagua.cl, el cual pidió a su favor el día 19 de mayo de 2005 a las 17:59:35 GMT.

Tercero: Que por resolución de fecha 25 de julio de 2005, la cual rola a fojas 4 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 5 de agosto de 2005 a las 10:00 horas.

Cuarto: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 26 de julio de 2005, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 5 de autos.

Quinto: Que el día 5 de agosto de 2005, a las 10:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de la segunda solicitante, Rodríguez Villa Educacional Limitada, y en rebeldía del primer solicitante, procediendo el Tribunal a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 6 de autos.

Sexto: Que con fecha 8 de agosto de 2005 las resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 7 fueron notificadas a las partes, según consta a fojas 8 de autos.

Séptimo: Que por escrito de fecha 22 de agosto de 2005, el cual rola a fojas 23, la parte de Rodríguez Villa Educacional Limitada demandó el mejor derecho al nombre de dominio

elaconcagua.cl, invocando ser titular del registro marcario N° 454.698, "Aconcagua", de la clase 41, registro que fue solicitado originalmente con fecha 9 de julio de 1985 y renovado el 22 de diciembre de 1995. Dicha marca protege los colegios de la parte, y su propósito ha sido posicionar tanto la marca como los servicios educacionales asociados bajo la denominación "Aconcagua", para lo cual ha destinado cuantiosos recursos económicos y humanos. Aduce, por otra parte, que la primera solicitante no posee registros marcarios para la denominación "Aconcagua". Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, describe los nombres de dominio y su importancia, así como los criterios aplicables, entre los cuales se encuentra el de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, la cual se encuentra consagrada en la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio de Icann; el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi) y los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile. Añade el criterio de la creación intelectual del signo pedido, aduciendo que el nombre "Aconcagua" es uno de los activos más importantes de su haber, y en mérito de todo lo anterior invoca el mejor derecho al nombre de dominio en disputa y solicita le sea asignado en definitiva, con costas.

Octavo: Que, por escrito de fecha 12 de agosto de 2005, la parte de don Marcelo Jara Olivares evacuó el traslado que le fuera conferido, invocando a su favor el mejor derecho que le asiste al nombre de dominio atendida su calidad de primer solicitante del mismo. Aduce como motivos para haber solicitado la inscripción la intención de crear un medio de comunicación digital para el valle del Aconcagua, cuya implementación ya ha importado una serie de gastos e inversiones, los que han consistido principalmente en la constitución de la sociedad periodística correspondiente, su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces y su publicación en el Diario Oficial, trámites que se encuentran en curso, así como los gastos para la adquisición de los equipos necesarios para el desarrollo del mismo, como computadores, cámaras fotográficas, diseñadores de páginas web, inscripción de dominio en Nic Chile, servicio de webhosting, etc. Agrega que el medio de comunicación a que alude viene a llenar un vacío existente en la zona y busca aplicar con todo su vigor la nueva ley de prensa, la que avala el nacimiento de medios de comunicación regionales como un modo de proteger las idiosincrasias locales. En mérito de todo lo anterior, solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

Noveno: Que con fecha 2 de noviembre de 2005, mediante resolución que rola a fojas 36 de autos, notificada con esa misma fecha, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos e

intereses de las partes en la denominación elaconcagua o en sus componentes " y "utilización efectiva que las partes efectúan o han efectuado de la denominación elaconcagua o de sus componentes"

Décimo: Que durante el curso del juicio se rindieron por las partes las siguientes pruebas:

Por la parte demandante, Rodríguez Villa Educacional Limitada, la prueba documental constituida por la copia impresa de la base de datos del departamento de Propiedad Industrial donde consta el registro N° 454.698 "Aconcagua", denominativa, clase 41 (fojas 28).

El demandado Marcelo Jara Olivares no rindió pruebas.

Undécimo: Que por resolución de fecha 20 de diciembre de 2005, notificada a las partes ese mismo día, la cual rola a fojas 37 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, acompañado en tiempo y forma el documento referido en el acápite décimo de la parte expositiva, éste no fue impugnado, razón por la cual debe tenérselo y se lo tiene por reconocido.

Segundo: Que consta del documento referido y reconocido en el considerando primero anterior y de lo alegado por las partes, que la posición de los litigantes de este juicio en relación con el nombre de dominio en disputa es la siguiente: el primer solicitante, Marcelo Jara Olivares, ha demostrado ser el primer solicitante del nombre de dominio, 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. Adicionalmente a lo anterior, ha expresado tener el proyecto de creación de un medio de comunicación social con dicho nombre, y el haber incurrido en gastos e inversiones a su respecto. Sin embargo, nada acreditó sobre tales particulares, al tenor del auto de prueba de fojas 36. En cuanto a la segunda solicitante, Rodríguez Villa Educacional Limitada, demostró ser titular de la marca comercial "Aconcagua" para distinguir servicios de la clase 41. Adicionalmente, expresó prestar servicios educacionales y poseer colegios con ese nombre, así como haber efectuado importantes inversiones relacionadas, pero tales aseveraciones no fueron comprobadas en autos.

Tercero: Que el objeto preciso de este juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y los considerandos anteriores permiten establecer que, con lo efectivamente probado por ellas, se oponen en la especie el principio "First come, first served" y la titularidad de una marca comercial con el signo distintivo del nombre de dominio en disputa. Confrontando ambas posiciones, este Tribunal de equidad estima que adquiere relevancia la circunstancia de que la marca comercial inscrita a nombre de la demandante no es exactamente equivalente al nombre de dominio, sino que comprende sólo el signo distintivo, sin el artículo. Lo anterior dado que la palabra "Aconcagua" designa varios lugares, tales como el río y el monte que llevan tal nombre, ambos ubicados en la Quinta Región y con frente a la misma, respectivamente, y la provincia de San Felipe de Aconcagua, sita en la misma región. En este orden de argumentos, el demandado y primer solicitante, cuyo domicilio en la ciudad de San Felipe es un hecho comprobado, pues el mismo consta en el oficio remisor de estos autos, a fojas 2, ha añadido al nombre genérico "Aconcagua" un artículo –el- que de algún modo lo singulariza y especifica, y por ende que de algún modo lo identifica, añadiendo a su argumento de mejor derecho este nuevo argumento identificatorio, que termina por decidir a su favor esta litis. Por tal razón, se acogerá la defensa del demandado, en los términos que pasan a indicarse:

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 niega lugar a la demanda deducida por la parte de Rodríguez Villa Educacional Ltda. en contra de don Marcelo Iván Jara Olivares, y se asigna el nombre de dominio elaconcagua.cl a favor de don Marcelo Iván Jara Olivares, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y 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