SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
elaustral.cl

Santiago, lunes seis de abril de dos mil nueve.-

VISTOS:

Con fecha 25 de agosto de dos mil ocho, don Fernando Andrés Alarcón Villalobos, con domicilio en Las Quilas Nº 1251, Temuco, solicitó la inscripción del nombre de dominio "elaustral.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 4 de septiembre de dos mil ocho, la sociedad Agustín Edwards E. Y Compañía, domiciliada en Av. Santa María 5542, Vitacura, Santiago, representada por Alessandri & Compañía Ltda., domiciliados en El Regidor 66, piso 10º, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "elaustral.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 10049 de 5 de diciembre de 2008 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales

según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 66, sólo el segundo solicitante en rebeldía del primero, durante esta etapa hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 74, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el que no fue evacuado por las partes.

A fs. 76, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio elaustral.cl”.

A fojas 77, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 25 de agosto de dos mil ocho, don Fernando Andrés Alarcón Villalobos, solicitó la inscripción del nombre de dominio “elaustral.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 4 de septiembre de dos mil ocho, la sociedad Agustín Edwards E. Y Compañía, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “elaustral.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento, concurrió sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: El segundo solicitante expresa en primer término que es una persona jurídica, legalmente organizada, de acuerdo a las leyes del Estado de Chile, que como parte de su giro principal, se dedica a la creación, reproducción y comercialización de medio de comunicación, en el caso relevante de autos, medios de prensa escrita.

Que en ese sentido, crearía, desarrollaría y comercializaría periódicos de circulación nacional de gran fama y prestigio, tales como El Mercurio, La Segunda y Las Últimas Noticias y además, de medios de prensa escrita de carácter regional y provincial y comunal, cumpliendo, de esta manera, una importante labor de información a los habitantes de provincias y regiones, que sin su existencia, verían seriamente afectadas sus posibilidades de acceder a medios de prensa especializados en eventos noticiosos de carácter local.

Agrega que Concordantemente, comercializaría periódicos en prácticamente todas

las regiones de nuestro país, abarcando desde Arica a Chiloé, incluyendo en las regiones norte diarios tales como “La Estrella de Arica” y “El Mercurio de Antofagasta”; en el centro periódicos que incluyen a “El Mercurio de Valparaíso” y “El Líder de San Antonio”; y en las regiones sur de nuestro país, comercializa periódicos tales como “El Austral de Temuco”, “El Austral de Valdivia”, y “El Austral de Osorno”.

Que utilizaría ampliamente la expresión “El Austral”, para distinguir varios de sus periódicos que comercializaría, presentando con dicha expresión una estrecha vinculación, como “El Austral de Valdivia” y “El Austral de Osorno”, que utilizan la expresión “EL AUSTRAL”, como parte integral de sus denominaciones de comercio, las que se encontrarían registradas como marcas comerciales.

Que sin perjuicio de lo anterior, afirma que la expresión “EL AUSTRAL”, constituye el nombre íntegro a través del cual distinguiría el periódico que comercializa en la ciudad de Temuco, que sería un periódico chileno, de carácter regional, editado e impreso en la ciudad de Temuco, capital de la IX Región de la Araucanía. Este periódico fue fundado el 5 de marzo de 1916. Desde aquella fecha ha informado de todos los acontecimientos ocurridos en la zona.

Expresa también, que El Diario Austral, en los años posteriores, se convertiría en la cabecera de la Sociedad Periodística Araucanía S.A., luego de fundar los periódicos El Diario Austral de Osorno y El Diario Austral de Valdivia (el 7 y 28 de noviembre de 1982, respectivamente) . Que posteriormente también adquiriría el diario El Llanquihue, y el 2 de julio de 2004 fundaría en Castro el diario La Estrella de Chiloé. En 2008 el periódico cambió de nombre, pasando a ser simplemente El Austral. Su eslogan pasó a ser "El diario de la Araucanía". El Austral pertenece a la Sociedad Periodística Araucanía S.A., filial de El Mercurio S.A.P. Asimismo, el periódico es miembro de la Asociación Nacional de la Prensa de Chile.

Que la expresión “EL AUSTRAL”, individualizaría de manera íntegra a dicho

periódico, y que gozaría de amplio reconocimiento en el mercado, en directa vinculación a su empresa.

Además, es necesario señalar que es una práctica usual en el comercio, la utilización de uniones de artículos con sustantivos para distinguir medios de comunicación escrita. De esta manera, la expresión “El Austral”, constituiría en la práctica, una expresión análoga, desde el punto de vista de los consumidores, a decir “El Diario Austral”, o “El periódico Austral”, produciendo en la práctica el mismo tipo de vinculación, en la mente de los miembros del público consumidor.

Por otra parte expresa, que sería titular de un número considerable de marcas comerciales, todas las cuales incluirían la expresión contenida en el nombre de dominio de autos, entre las cuales, menciona:

1. EL AUSTRAL DE LOS RÍOS, registro Nº 802.520, concedida con fecha 30 de Noviembre de 2007, para distinguir servicios de clase 38.
2. EL AUSTRAL DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS, registro Nº 802.519, concedida con fecha 30 de Noviembre de 2007, para distinguir servicios de clase 38.
3. EL AUSTRAL REGIÓN DE LOS RÍOS, registro Nº 802.518, concedida con fecha 30 de Noviembre de 2007, para distinguir servicios de clase 38.
4. EL AUSTRAL DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS, registro Nº 802.526, concedida con fecha 30 de Noviembre de 2007, para distinguir productos de clase 16.
5. EL AUSTRAL REGIÓN DE LOS RÍOS, registro Nº 802.525, concedida con fecha 30 de Noviembre de 2007, para distinguir productos de clase 16.
6. EL AUSTRAL DE LOS RÍOS, registro Nº 802.524, concedida con fecha 30 de Noviembre de 2007, para distinguir productos de clase 16.
7. EL DIARIO AUSTRAL, registro Nº 609.915, concedida con fecha 26 de Noviembre de 2001, para distinguir productos de clase 16.

8. EL DIARIO AUSTRAL, registro Nº 587.433, concedida con fecha 10 de Enero de 2001, para distinguir productos de clase 16.

9. EL DIARIO AUSTRAL OSORNO, registro Nº 587.432, concedida con fecha 10 de Enero de 2001, para distinguir productos de clase 16.

10. EL DIARIO AUSTRAL REGIÓN DE LOS RÍOS, registro Nº 802.517, concedida con fecha 30 de Noviembre de 2007, para distinguir productos de clase 16.

11. EL DIARIO AUSTRAL DE VALDIVIA, registro Nº 587.434, concedida con fecha 10 de Enero de 2001, para distinguir productos de clase 16.

12. EL DIARIO AUSTRAL DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS, registro Nº 802.528, concedida con fecha 30 de Noviembre de 2007, para distinguir productos de clase 16.

13. EL DIARIO AUSTRAL DE LOS RÍOS, registro Nº 802.527, concedida con fecha 30 de Noviembre de 2007, para distinguir productos de clase 16.

14. EL DIARIO AUSTRAL DE LOS RÍOS, registro Nº 802.523, concedida con fecha 30 de Noviembre de 2007, para distinguir servicios de clase 38.

15. EL DIARIO AUSTRAL DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS, registro Nº 802.522, concedida con fecha 30 de Noviembre de 2007, para distinguir servicios de clase 38.

16. EL DIARIO AUSTRAL REGIÓN DE LOS RÍOS, registro Nº 802.521, concedida con fecha 30 de Noviembre de 2007, para distinguir servicios de clase 38.

17. REVISTA AGRÍCOLA EL DIARIO AUSTRAL, registro Nº 777.755, concedida con fecha 17 de Enero de 2007, para distinguir productos de clase 16.

18. REVISTA AGRÍCOLA EL DIARIO AUSTRAL, registro Nº 777.754, concedida con fecha 17 de Enero de 2007, para distinguir servicios de clase 38.

Agrega que al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe

necesariamente considerar la titularidad de los registros marcarios que existen, respecto a un signo distintivo que es idéntico al dominio solicitado.

A continuación cita la denominada Política uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN); también los artículos 20, 21, y 22 del Reglamento NIC Chile y, expresa que si se asignase el nombre de dominio al primer solicitante, ello se encontraría en grave contravención a lo prescrito en dicho reglamento.

Que igualmente afirma que es además titular de nombres de dominio, actualmente en funcionamiento, que incluirían a la expresión de autos, como sus elementos de mayor distintividad, a saber:

1. www.diarioaustral.cl (inscrito con fecha 23 de junio de 2008).
2. www.eldiarioaustral.cl (inscrito con fecha 4 de septiembre de 2008).
3. www.suraustral.cl (inscrito con fecha 8 de diciembre de 2008).
4. www.australaraucania.cl (inscrito con fecha 5 de mayo de 2008).
5. www.australaraucanía.cl (inscrito con fecha 5 de mayo de 2008).
6. www.australdelosrios.cl (inscrito con fecha 13 de abril de 2007).
7. www.australdelosríos.cl (inscrito con fecha 13 de abril de 2007).
8. www.australlosrios.cl (inscrito con fecha 31 de octubre de 2007).
9. www.australlosríos.cl (inscrito con fecha 31 de octubre de 2007).
10. www.australosorno.cl (inscrito con fecha 13 de septiembre de 2007).
11. www.australtemuco.cl (inscrito con fecha 13 de septiembre de 2007).
12. www.australtv.cl (inscrito con fecha 14 de diciembre de 2007).
13. www.australvaldivia.cl (inscrito con fecha 3 de septiembre de 2007).
14. www.australregióndelosríos.cl (inscrito con fecha 31 de octubre de 2007).
15. www.australimpresores.cl (inscrito con fecha 9 de enero de 2008).

Agrega, que todos los nombres de dominio antes citados, se encontrarían actualmente en funcionamiento, lo que le entregaría una presencia importante en

Internet, que se encuentra importantemente vinculada a la expresión “EL AUSTRAL”.

Expresa además, similitudes gráficas y fonéticas sustanciales entre el nombre de dominio y las marcas y nombre de dominio de mi representada.

Señala también que de no asignársele el nombre de dominio de autos, entorpecería gravemente las posibilidades del público consumidor de los distintos medios de comunicaciones australes que proveería, el acceso a la información que entregaría en Internet, pudiendo en este sentido, ser víctimas de toda clase de errores, confusiones y engaño.

Afirma mas adelante, que el criterio “first come, first served”, no podría ni debería ser aplicado al caso de autos, por cuanto cede al hecho que la solicitud del primer solicitante habría infringido el artículo 14 del reglamento de NIC Chile.

Que de asignarse el nombre dominio al primer solicitante, sería totalmente contrario a las ideas y principios que inspiraron precisamente la existencia de un reglamento como el de NIC Chile, y por lo mismo solicita se le asigne el nombre de dominio en disputa.

TERCERO: Que sólo el segundo solicitante en la etapa respectiva rindió prueba y al efecto, acompañó a los autos sin objeción de contrario, impresiones de la página web respectivas en que consta que se encuentran registradas a su nombre tanto las marcas comerciales, como los nombres de dominio que señala en su escrito de demanda arbitral de fs. 66, como también las impresiones de las páginas web de los diarios: “El Austral El Diario de La Araucanía”, “El Diario Austral Región De Los Ríos”, “El Diario Austral Osorno”. Acompañó también resultado de la búsqueda hecha en “Google” de la expresión “El Austral”, en que constan páginas del segundo solicitante como primeros resultados, y artículo publicado en la enciclopedia electrónica “Wikipedia”, denominado “El Austral”. También acompañó a los autos sin objeción de contrario, ejemplar de los diarios

“El Austral”, “El Diario Austral”, Región de Los Ríos y “El Diario Austral” de Osorno.

CUARTO: Que de la prueba rendida sólo por el segundo solicitante, se colige que utiliza la expresión “El Austral” para distinguir un periódico en Temuco, Región de la Araucanía y que tiene un gran número de marcas comerciales y nombres de dominios para distinguir sus productos, que contienen la expresión “El Austral”, y que fueron registrados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile.

QUINTO: Que la denominación “El Austral” de acuerdo a la documentación acompañada, se identifica plenamente y es asociada con el nombre de uno de los periódicos de la empresa de la parte del segundo solicitante y que forma parte del nombre de varios otros periódicos de su propiedad, y además su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante.

SEXTO: Que de otorgarse el nombre en disputa al primer solicitante, se inducirá a error a los usuarios respecto del origen empresarial del mismo, que es de propiedad de la empresa del segundo solicitante.

SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos “first come, first served”, por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “elaustral.cl”.

OCTAVO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “elaustral.cl”, ya que la prueba rendida por el segundo solicitante afecta la validez y prioridad de la primera solicitud de autos y acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la

Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “elaustral.cl” al segundo solicitante esto es a la sociedad Agustín Edwards E. Y Compañía.
II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “elaustral.cl” del primer solicitante don Fernando Andrés Alarcón Villalobos.
III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.
Notifíquesele la presente resolución por correo electrónico en su oportunidad, a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y devuélvansele los antecedentes para los fines correspondientes. –

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-
Rol 75 - 2008.