FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO ELTRIUNFO.CL

Santiago, 14 de enero de 2011.

VISTOS:

- 1. El correo electrónico de fecha 16 de abril de 2010, por el cual Nic Chile comunica que en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio ELTRIUNFO.CL se ha designado como arbitro al suscrito que rola a fojas 1 de autos
- 2 Correo electrónico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 16 de abril de 2010, en el que se adjunta copia del oficio N°12152.
- 3. El oficio OF12152 fecha 16 de abril de 2010, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como arbitro del conflicto entre Agrícola El Triunfo S.A., como primer solicitante y como segundo solicitante Empresa Periodística La Nación S.A., que rola a fojas 3 del expediente, representada por Silva & Cía...
- 4. La individualización de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.
- La resolución de fojas 6 de fecha 19 de abril de 2010, donde el suscrito acepta la designación de arbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se envió con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrónico a Nic Chile y a cada una de las partes, que rola a fojas 7 del expediente.
- 6. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos en los cuales consta que la notificación del número 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 20 de abril de 2010, por correo certificado.
- 7. Correo electrónico que rola a fojas 10 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se comunica que ha tomado conocimiento con fecha 20 de abril de 2010 de la aceptación del suscrito como arbitro del presente caso.
- Resolución de primera audiencia que rola a fojas 11 de fecha 28 de abril de 2010, en la que constan las firmas de María José Arancibia Obrador en representación de Empresa Peridística La Nación S.A., segundo solicitante; y la del árbitro, la que fue despachada con esta misma fecha por correo electrónico, tal como consta a fojas 12 del expediente.

- Escrito y poder que rolan a fojas 13 y siguientes presentados con fecha 28 de abril de 2010, por don Jaime Silva Barros en representación de Empresa Periodística La Nación S A, en el que acompaña documentos con citación, asume patrocinio y poder, y delega poder para actuar en forma conjunta o separada, a doña María José Arancibia Obrador
- 10. Escrito que rola a fojas 15 y siguientes presentados con fecha 11 de mayo de 2010, por don Dante Giuseppe Verdi Manetti en representación de Agrícola El Triunfo S.A., en el que solicita la asignación del nombre de dominio AGRICOLAELTRIUNFO CL; y acompaña documentos con citación; designa como abogado patrocinante y confiere poder a don Hernán Rodrigo Rojas Moraga para actuar en autos
- 11. Escrito que rola a fojas 41 y siguientes presentados con fecha 11 de mayo de 2010, por don Rodrígo León Urrutia en representación de Empresa Periodística La Nación S.A., con el que presenta demanda de asignación por el nombre de dominio AGRICOLAELTRIUNFO.CL, acompaña documentos con citación y asume patrocinio para actuar en autos, sin perjuicio de las actuaciones que realicen los demás abogados del Estudio Siva & Cía
- 12. Resolución de traslado que rola a fojas 104 de fecha 13 de mayo de 2010, con el que se dio traslado de la documentación presentada por don Dante Verdi Manetti en representación de Agrícola El Triunfo S.A. y la presentada por don Rodrigo León Urrutia en representación Empresa Periodística La Nación S.A.
- 13. Escrito que rola a fojas 105 y siguientes de fecha 18 de mayo de 2010, presentado por doña María José Arancibia Obrador en representación de Empresa Periodística La Nación S.A., con el dio respuesta al traslado de la documentación presentada por el primer solicitante.
- 14. Escrito que rola a fojas 120 y siguientes de fecha 20 de mayo de 2010, presentados por don Hernán Rodrigo Rojas Moraga en representación de Agrícola El Triunfo S.A., con el que evacua traslado.
- 15. Resolución de traslado que rola a fojas 146 de fecha 28 de mayo de 2010, con el que se dio un segundo traslado a la documentación presentada por las partes.
- 16. Escrito que rola fojas 147 y siguientes de fecha 4 de junio de 2010, presentado por don Hernán Rodrigo Rojas Moraga en representación del primer solicitante.
- Escrito que rola a fojas 157 y siguientes de fecha 4 de junio de 2010, presentado por doña María José Arancibia Obrador en representación del segundo solicitante, Empresa Periodística La Nación S.A.

Y TENIENDO PRESENTE:

- Que el procedimiento de mediación y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de nombres del dominio cl, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su tramitación; y que este juez árbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador", según lo dispone expresamente el artículo séptimo del Anexo Nº 1 de la Reglamentación NIC CHILE y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil
- II. Que a la audiencia del día 28 de abril de 2010 a las 17:00 hrs., fijada en la resolución que rola a fojas 6 para la realización del comparendo en el que se acordaría el procedimiento del presente arbitraje, sólo asistió doña María José Arancibia Obrador, en representación Empresa Periodística La Nación S.A.
- III Que en escrito presentado por don Jaime Silva Barros con fecha 28 de abril de 2010, asume el patrocinio y poder para representar a Empresa Periodística La Nación S A. y delega poder a doña María José Arancibia Obrador para actuar en autos.
- IV. Que con fecha 11 de mayo de 2010, don Dante Verdi Manetti, en representación de Agrícola El Triunfo S.A., presentó escrito en el que solicita la asignación del nombre de dominio a su representada en virtud del principio "first come first served", que se refiere a que en virtud del cual la primera solicitud o la solicitud previa en el tiempo prevalece, debe preferirse a la solicitud posterior, cuya única salvedad es el que haya existido mala fe por parte del primer solicitante o éste no tiene ningún derecho o interés sobre su requerimiento, lo cual no es su caso. Que el nombre de dominio solicitado por su mandante corresponde al elemento más destacado de su nombre o razón social y por el cual ha sido conocida y se conoce en este rubro, Sociedad Agrícola El Triunfo S.A. Que el dominio solicitado se encuentra amparado por un derecho inalienable, como lo es el nombre, que es un atributo de la personalidad de la cual gozan tanto personas naturales como entidades intermedias.
- V. Que don Dante Verdi hace mención que su representada es una sociedad que desde su formación, se ha dedicado en Chile a la explotación agrícola de productos frutícolas de exportación del más alto nivel, centrando su explotación en una unidad económica agrícola de alrededor de 500 hectáreas, en el valle de Aconcagua, Comuna de San Esteban, Los Andes, Quinta Región, se acompañan facturas para acreditar el uso del nombre de su representada, las que rolan a fojas 23 a la 37 de autos. Que esta empresa se inicia como tal el 29 de octubre de 1990 por el empuje privado de tres ejecutivos con alta experiencia en el manejo Agrícola. Que su punto de partida lo constituyen unas parcelas que conforman el fundo San Jorge con una superficie cercana a las 100 ha. En San Esteban, Los Andes, posteriormente el año 1995 se incorporan otras parcelas, bajo una dirección única de El Triunfo, que a la fecha de hoy tiene un total de casi 500 hectáreas plantadas con distintas variedades de nectarines, duraznos, ciruelas, mancaquis, paltas, clementinas, granados, arándanos y uva de mesa. Que esta empresa desde su creación y hasta hoy, tuvo como meta el desarrollo de actividades que, desempeñando labores de campo, permitiera el crecimiento del capital, generando una dinámica innovación tecnológica en el área y desarrollo agrícola, que entregan productos de alta calidad para el mercado internacional, al tiempo de generar empleo para mano de obra en la zona y en un lugar de geografía muy difícil. Que lo anterior

deja de manifiesto el legítimo interés de su mandante, que no es otro que contar con una dirección de Internet que representa su nombre para que sus clientes y usuarios del ciberespacio puedan comunicarse con esta empresa, etc

- VI. Que el señor Dante Verdi se refiere al argumento del segundo solicitante sobre los registros de marcas IRIUNFO, que según consta de la impresión obtenida de la página WEB de Inapi, hay muchas marcas con este signo a nombre de distintos titulares e inscritas en distintas clases, tanto en imprenta, pretroquímica, establecimiento comercial, etc. Que en materia de nombres de dominio su mandante es titular de "AGRICOLAELTRIUNFOSA CL", copia del registro de Nic Chile rola a fojas 40 de autos; y que por razones de marketing y comodidad pretenden usar su nombre en Internet de manera mas abreviada y lógica, eliminando la expresión que indica su giro agrícola y el tipo de sociedad SA. Que pide considerar que su representada ha demostrado de manera indubitada tener derechos y legítimos intereses sobre el nombre de dominio en disputa, en ausencia de un ánimo de indebida apropiación y existiendo un equilibrio en los derechos entre las partes, y que es evidente aplicar el principio "FIRST COME FIRST SERVE".
- VII. Que en escrito de fecha 11 de mayo 2010 don Rodrigo León Urrutia en representación de Empresa Periodística La Nación S.A., expone los fundamentos de hecho y derecho que le asisten a su representada sobre el nombre de dominio ELTRIUNFO.CL. Que pide que este caso sea evaluado más allá de la intención de aplicar el simple principio "FIRST COME FIRST SERVE", que en muchos casos involucra una profunda injusticia y de una mala señal a los actores económicos. Que para comprender la legitimidad de su mandante sobre el dominio, resulta fundamental la indiscutible presencia en el país de la empresa La Nación como medio comunicacional.
- VIII. Que el señor Rodrigo León hace mención que su representada buscó proteger patrimonialmente el concepto de la marca TRIUNFO con los registro marcarios para las siguientes marcas: "TRIUNFO" N°836.531, clase 16; "CARTILLA DEL TRIUNFO" N°807.531, N°807.532, en la clase 16; "LA NACIÓN REVISTA TRIUNFO" N°785.335, clase 16; "LA NACIÓN UN TRIUNFO DIARIO EN DEPORTE, UN TRIUNFO DIARIO EN LA NOTICIA", etiqueta, clase 16; "REVISTA TRIUNFO" N°785.334, clase 16; "REVISTA TRIUNFO DE LA NACIÓN" N°785.339, clase 16; "TRIUNFO", N°836.811, etiqueta, clase 16; "TRIUNFO" N°836.531, clase 16; "TRIUNFO" N°786.538, clase 16; "TRIUNFO DIARIO" N°836.530, clase 16; "TRIUNFO DIARIO" N°836.530, clase 16; se acreditan con copias de certificados impresos del sitio web de la INAPI, que rolan a fojas 58 a la 70 del expediente.
- IX Que el representante de Empresa Periodística La Nación, agrega que dentro de sus publicaciones se encuentra la revista deportiva Triunfo, la que fue fundada en Chile en el año 1986, justo antes del Mundial de Futbol de México. Que en un primer comienzo la revista era publicada los días lunes, como un suplemento más del Diario La Nación, pero en el año 2002 y comienza a ser vendida en forma separada. Que en la actualidad la revista Triunfo se mantiene como la única revista deportiva semanal chilena. Que para avalar lo señalado, se acompañan copias de diversas portadas de la revista deportiva, que rolan a fojas 71 a la 91 de autos.

- Χ. Que su mandante se preocupo de inscribir el nombre de dominio TRIUNFO.CL; del cual es titular desde el año 1998 hasta la fecha; que también inscribieron una serie de nombres de dominio tales como REVISTATRIUNFO.CL; TRIUNFODIARIO.CL; TRIUNFOS.CL; RADIOTRIUNFO.CL; de la cual es titular desde el año 1998 hasta la fecha, se acompañan copias obtenida de la página de Nic Chile que rola a fojas 92 a la 96 de autos. Que se puede apreciar que los dominios mencionados contienen la expresión TRIUNFO, tal como se aprecia del nombre de dominio en disputa. Que el concepto TRIUNFO no solamente se estructura en base a la marca comercial que identifica en el mercado a su mandante y sus productos, "Empresa Periodística La Nación S.A.", peor aún, se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión que es anterior a cualquier registro que pueda alegar el primer solicitante. Que estiman que el hecho de la igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente para que el dominio sea asignado a su cliente. Que cualquier persona asociará la dirección www.eltriunfo.cl a su mandante generándose confusiones y errores, por lo que toda empresa tiene derecho de capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la perjudicar o afectar una marca comercial. Que todo posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud del trabajo serio y profesional se perdería y daría pie a confusiones, por lo que resulta impensable que un tercero intente apropiarse del prestigio de una empresa como La Nación, medio que influye y afecta a todo el país.
- XIQue conferido el traslado de la documentación presentada por las partes en conflicto, doña María José Arancibia en representación de Empresa Periodística La Nación S.A., contesta a los argumentos presentados por Agrícola El Triunfo S.A., señalando que el primer solicitante menciona que su representada se encuentra amparada por un derecho inalienable como lo es el nombre, el que es un atributo de la personalidad y en el caso de las sociedades viene en su razón social, es el caso de Agrícola El Triunfo S.A. y no El Triunfo. Que al hacer una búsqueda rápida de las palabras "Triunfo" "El Triunfo" en Google el, el primer resultado que arroja corresponde a su representada y que ninguna hace referencia a Agrícola El Triunfo, pero al buscar por Agrícola El Triunfo los resultados corresponden al primer solicitante, lo que evidencia que es conocida y reconocida como Agrícola El Triunfo que corresponde a su razón social completa y no fraccionada, tal como lo demuestran la copias aportadas como prueba y que rolan a fojas 107 a la 119 del expediente. Que se demuestra lo antes mencionado, con la prueba aportada por el primer solicitante, donde las facturas emitidas por éste y las boletas de consumo de servicios básicos lo señalan como nombre Agrícola El Triunfo S.A. y no El Triunfo. Que la constitución de la sociedad del primer solicitante es el año 1990 y la revista de su representada en el año 1986. Que de lo antes señalado se desprende que es su representa es quien tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio ELTRIUNFO.CL, teniendo en cuenta que es su mandante quien tiene registrada como marca comercial en el Departamento de Propiedad Industrial de la marca "Triunfo" bajo el registro Nº836.531.
- XII. Que en respuesta a los antecedentes aportados por el segundo solicitante, don Hernán Rojas Moraga en representación de Agrícola El Triunfo S.A. como primer solicitante, menciona que ninguno de los argumentos expuestos por la contraria donde se exhibe como derecho de existencia de diversos registros de marcas TRIUNFO en el ámbito editorial y conocida como revista deportiva ligada al diario La Nación, desvirtúa los legítimos derechos que tiene su representada sobre el dominio en conflicto. Que queda demostrado en la demanda presentada por su parte, que el nombre de dominio corresponde al

elemento más destacado y sobresaliente de la razón social de la compañía que representa, cuyo nombre de identificación El Triunfo data de 20 años de antigüedad. Que en virtud de los documentos aportados como prueba como facturas y fotografías, se comprueba que su mandante es conocida y designada comúnmente como El Triunfo, empresa agrícola dedicada a la producción de frutas de calidad de exportación. Que aporta como prueba diversos correos electrónicos intercambiados con exportadoras ligadas al rubro frutícola con intensiones de hacer negocios con su mandante, en el que es identificada con el nombre "El Triunfo", cuyas copias rolan a fojas 133 a 144 de autos.

XIII Que don Hernán Rojas argumenta también que pidieron los nombres de dominio ELTRIUNFOSA.CL y ELTRIUNFO.CL en conocimiento de la contraria. Que llegaron a un acuerdo con la contraria, de desistirse del dominio ELTRIUNFOSA.CL a cambio del desistimiento de la oposición presentada por el oponente por el nombre de dominio ELTRIUNFO.CL, todo lo anterior se aprecia en correos electrónicos aportados como prueba y que rolan a fojas 125 a la 132 de autos. Que en cumplimiento con lo acordado, su representada concretó el desistimiento del dominio ELTRIUNFOSA.CL, no así la contraría, la que no cumplió su palabra y perseveró en la oposición del nombre de dominio en conflicto. Que ratifica todos los argumentos expuestos en escritos presentados para defender el mejor derecho de su representada sobre el dominio en disputa

XV Que en escrito que rola a fojas 158 de autos, de fecha 4 de junio de 2010 doña María José Arancibia señala que: "es verdad que entre las partes estuvimos en conversaciones para resolver el conflicto por una via alternativa a la arbitral. Pero, esta alternativa no se concretó, no por mala fe o desinterés de nuestra parte, sino que esto fue una instrucción de mi representada, como consecuencia de tener en sus manos un informe legal emitido por esta parte el cual dice relación con el número de marcas registradas que contiene la expresión TRIUNFO" Lo anterior confirma la veracidad de lo expresado por el primer solicitante y la autenticidad de los documentos que acompaña y que son muy relevantes para resolver este conflicto, los que no fueron objetados

XVI. Que entre los documentos presentados por el Señor Hernán Rojas, se acompaña a fojas 130 del expediente, el email de fecha 25 de mayo de 2010 enviado por don Gonzalo Sánchez a don Hernán que dice textualmente: "Te informo que el Diario La Nación tiene la mejor disposición para resolver este conflicto Van a desistirse de inmediato del nombre de dominio ELTRIUNFO.CL, (el subrayado es nuestro) solo nos piden que le des el OK a un texto que te enviaremos donde se expresa que el dominio no será utilizado en el rubro de la empresa La Nación, lo cual me parece una solicitud razonable y minina".

XVII Que en email de fecha 25 de mayo de 2010 mencionado en el N°XVI anterior, consta que existió un acuerdo formal de desistimiento de parte del segundo solicitante, que se expreso por escrito y cuyo cumplimiento se encuentra pendiente a la fecha

XVIII Que el primer solicitante ha usado el nombre AGRICOLA EL TRIUNFO SA, según consta a fojas Nº20 y siguientes, nombre que ya contiene íntegramente el dominio en conflicto; y que además de haber solicitado primero el dominio en autos, llegó al acuerdo mencionado en el punto anterior del

email de fecha 25 de mayo, por lo que tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio ELTRIUNFO CL. Que a mayor abundamiento, el segundo solicitante puede usar para distinguir sus actividades de información periodísticas los nombres de dominio de los que ya es titular, estos son: REVISTATRIUNFO CL. TRIUNFODIARIO CL, TRIUNFOS CL y RADIOTRIUNFO CL, los que se listan en el considerando X de esta misma resolución.

XIX Que adicionalmente a las argumentaciones esgrimidas en el proceso por ambas partes y la ponderación de toda la prueba instrumental acompañada a estos autos y por los medios que aconseja la recta razón, el criterio racional puesto en juicio, el sentido común y la recta intención, han permitido a este arbitro alcanzar la convicción necesaria para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio ELTRIUNFO.CL

RESUELVO:

- 1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio ELTRIUNFO.CL, pedida por Agrícola El Triunfo S.A.
- 2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio ELTRIUNFO.CL, pedida por Empresa Periodística La Nación S.A.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrónico y por carta certificada.

Pablo Ruiz-Tagle Vial

Arbitro Arbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Doña Carolina Moya Núñez y don Hernán Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av El Bosque Sur 130, piso 12, comuna de las Condes

Carolina Móya Núñez

Rut. 12.287.118-5

Hernán Sorianó Arancibia

Rut. 6.925.757-7