Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio espiritubicentenario.cl

Santiago, 15 de octubre de 2008.

### VISTOS:

<u>PRIMERO</u>: Que el 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 la oposición al nombre de dominio "espiritubicentenario.cl";

<u>SEGUNDO</u>: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Renzo Antonio Soto Tapia, con domicilio en Eliecer Parada 778, Dpto. 1403, Ñuñoa, Santiago, y Compañía Chilena de Comunicaciones S.A., representada por don Héctor Loyola Novoa, ambos con domicilio en Av. Vitacura 2939, Piso 10º, Las Condes, Santiago.

**TERCERO:** Que por resolución de 2 de mayo de 2008, la cual rola a fojas 3 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio espiritubicentenario.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 9 de mayo de 2008 a las 9:15 horas.

<u>CUARTO:</u> Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 2 de mayo de 2008, y adicionalmente a las partes por carta certificada con fecha 5 de mayo de 2008, respectivamente, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 5 y 6 de autos.

**QUINTO:** Que el día 9 de mayo de 2008, a las 9:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Renzo Antonio Soto Tapia, como primer solicitante y de Juan Mellado Valdés por la segunda solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 9 de autos.

**SEXTO:** Que por escrito de fecha 30 de mayo de 2008, rolante a fojas 11, la parte de Compañía Chilena de Comunicaciones S.A., hizo sus planteamientos de mejor derecho en los términos siguientes: que Compañía Chilena de Comunicaciones S.A., es una empresa cuvo giro son los servicios de comunicaciones y, en particular, la radiodifusión por medio de la conocida radioemisora denominada Radio Cooperativa, especializada en la transmisión de noticias, informaciones y programas de actualidad nacional e internacional, que constituye una de las cadenas más grandes de Chile, pues llega a más de setenta ciudades y cubre el noventa y cinco por ciento del territorio nacional. Que el sello característico de Radio Cooperativa, fundado en su profesionalismo, independencia y compromiso con la verdad, le ha permitido mantener por muchos años la primera sintonía nacional. Que por lo anterior, goza de una importante y reconocida presencia y fama en el mercado nacional de la radiofonía, con un uso acreditado de su denominación unido a la implantación notable de diversas marcas comerciales creadas por ella en el desarrollo de su giro, que se asocian directa y naturalmente con la Radio y sus servicios, y con la amplia cobertura de amparo correspondiente a sus registros. Que desde el año 2000, Compañía Chilena de Comunicaciones S.A. ha desarrollado un esfuerzo de implantación y protección de la marca característica bicentenario y sus variantes, a saber, Segundo Centenario, 2010, 200 años, 200 Bicentenario, Tercer Siglo, Chile Tercer Siglo, Radio Cooperativa en el Bicentenario, 200 Radio Cooperativa en el Bicentenario, Empresario del Bicentenario y otras. Que ello se traduce hasta hoy en cuarenta registros para distinguir el concepto como denominación o marca mixta en las clases 09, 16, 35, 38, 41 y 42, y en treinta nombres de dominio con iguales denominaciones distintivas. Que es titular de las marcas comerciales siguientes: 1) bicentenario, clase 16, registro 577.796 de fecha 28/09/2000; 2) 200 años, clase 16, registro 577.797 de fecha 28/09/2000; 3) 2010, clase 16, registro 577.798 de

fecha 28/09/2000; 4) bicentenario, clases 38 y 41, registro 577.799 de fecha 28/09/2000; 5) 200 años, clases 38 y 41, registro 577.800 de fecha 28/09/2000; 6) 2010, clases 38 y 41, registro 577.801 de fecha 28/09/2000; 7) segundo centenario, clase 16, registro 580.091 de fecha 14/10/2000; 8) Tercer Siglo, clase 16, registro 580.092 de fecha 14/10/2000; 9) segundo centenario, clase 38, registro 580.093 de fecha 24/10/2000; 10) tercer siglo, clases 38 y 41, registro 580.094 de fecha 14/10/2000; 11) Chile tercer siglo, clases 38 y 41, registro 620.228 de fecha 30/01/2002; 12) tercer siglo, clase 09, registro 636.209 de fecha 15./07/2002; 13) tercer siglo, clases 35 y 42, registro 638.621 de fecha 07/08/2002; 14) 200 años, clase 09, registro 641.225 de fecha 04/09/2002; 15) 2010 bicentenario, clases 35, 38 41 y 42, registro 641.226 de fecha 04/09//2002; 16) bicentenario, clase 09, registro 641.227de fecha 04/09/2002; 17) 200 años, clase 35 y 42, registro 641.228 de fecha 04/09/2002; 18) segundo centenario, clase 35, 41 y 42, registro 641.229 de fecha 04/09/2002; 19) 2010, clase 35 y 42, registro 641.230 de fecha 04/09/2002; 20) segundo centenario, clase 09, registro 641.231 de fecha 04/09/2002; 21) 200 bicentenario, clase 38, registro 641.232 de fecha 04/09/2002; 22) 2010 bicentenario, clase 09 y 16, registro 641.233 de fecha 04/09/2002; 23) 200 segundo bicentenario, clase 35, 38, 41 y 42, registro 641.234 de fecha 04/09/2002: 24) 200 bicentenario, clase 09 y 16, registro 641.235 de fecha 04/09/2002; 25) 2010, clase 09, registro 641.236 de fecha 04/09/2002; 26) 200 segundo bicentenario, clase 09 y 16, registro 641.237 de fecha 04/09/2002; 27) bicentenario, clase 35 y 42, registro 641.239 de fecha 04/09/2002; 28) 200 Radio Cooperativa en el bicentenario (mixta), clase 35, registro 760.448 de fecha 16/06/2006; 29) 200 Radio Cooperativa en el bicentenario (mixta), clase 38, registro 760.449 de fecha 16/06/2006; 30) Radio Cooperativa en el bicentenario, clase 38, registro 760.541 de fecha 19/06/2006; 31) Radio Cooperativa en el bicentenario, clase 16, registro 760.542 de fecha 19/06/2006; 32) Radio Cooperativa en el bicentenario, clase 35, registro 760.543 de fecha 19/06/2006; 33) Radio Cooperativa en el bicentenario, clase 41, registro 760.544 de fecha 19/06/2006; 34) 200 Radio Cooperativa en el bicentenario (mixta), clase 41, registro 760.681 de fecha 03/07/2006; 35) 200 Radio Cooperativa en el bicentenario (mixta), clase 16, registro 762.444 de fecha 13/07/2006; 36) Empresario del Bicentenario, clase 09, registro 792.048 de fecha 10/07/2006; 37) Empresario del Bicentenario, clase 16, registro 792.049 de fecha 10/07/2006; 38) Empresario del Bicentenario, clase 35, registro 792.049 de fecha 10/07/2006; 39) Empresario del Bicentenario, clase 38, registro 792.050 de fecha 10/07/2006 y 40) Empresario del Bicentenario, clase 41, registro 792.051 de fecha 10/07/2006. Que es titular también de diversos dominios .cl, que amparan igualmente las denominaciones en comento:1) chilealbicentenario; 2) jdcbicentenario; 3) 200bicentenario; 4) segundocentenario: 200segundocentenario: 6) empresariodelbicentenario; empresarios del bicentena-rio: 8) ligabicentenario; 9) fiestadelbicentenario: 10) fiestasdelbicentenario; 11) lafiestadelbicentenario; 12) plazabicentenario; 13) 2010bicentenario; 14) mallbicentenario; 15) elbicentenario; 16) bicentenarionacional; 17) bicentenariopyme; 18) bitcentenario; 19) bicentenariochileno; 20) diariobicentenario; 21) diariodelbicentenario; 22) bicentenarioty; 23) bicentenariopatrio; 24) portal-bicentenario; 25) bicentenariodigital; 26) paisbicentenario; 27) bicentenarioenlaweb; 28) chilenodelbicentenario; 29) fiestabicentenario y 30 radiobicentenario. Que en consecuencia, resulta natural su pretensión en lo relativo a obtener el nombre de dominio espiritubicentenario.cl, que constituye una directa evocación y referencia a su identidad comercial y a los servicios que ella desarrolla, pues induce al público consumidor a asociar el dominio con sus marcas y nombres de dominio distintivos, y por los cuales es comúnmente reconocida en el mercado. Que el disputado nombre de dominio espiritubicentenario.cl se construye sobre la matriz distintiva de sus registros, que es la denominación bicentenario, creada y explotada por Compañía Chilena de Comunicaciones S.A., de manera que la propuesta del primer solicitante corresponde a una mera imitación de la idea y características propias de las marcas comerciales y nombres de dominio registradas por ella, y así los usuarios resultan impedidos de distinguir entre éstas y aquél, siendo inducidos al engaño.

Que dado que se trata de una simple variante de las marcas registradas, como resulta evidente al observar su semejanza gráfica, fonética y conceptual, la denominación que conforma el dominio en disputa carece de novedad e individualidad en relación con aquellas, y por lo mismo el mejor derecho para obtener su titularidad corresponde al creador. Que no es admisible otorgar el dominio al primer solicitante sin generar confusión acerca de la procedencia y cualidad de los servicios que se distinguen por tal nombre, por lo cual es preciso proteger al legítimo creador en los derechos provenientes de su creación, y a los consumidores para evitar que resulten engañados por dicha confusión. Que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de facilitar la identificación de los usuarios de Internet, por lo que debe propenderse a garantizar que quien se presente como una cierta entidad, organización o empresa, corresponda efectivamente a ella. Que el dominio en disputa identifica plenamente al segundo solicitante como un operador verdadero, vigente y conocido, de tal suerte que los consumidores y usuarios pueden asociarlo fácil y directamente con sus marcas y dominios vigentes, mientras que ninguna presencia ni actividad real con ese nombre corresponde al primer solicitante en el mercado ni en la red. Que mientras para la parte el dominio en disputa representa a la marca registrada con la cual se distingue y desarrolla su actividad, y constituye para ella una herramienta indispensable de conexión con sus clientes y auditores actuales y con aquellos potenciales, para el primer solicitante no es sino un aprovechamiento del prestigio y notoriedad ajena, que el esfuerzo de la parte ha logrado implantar para sí. Que por ello, estima que en la especie debe recurrirse a la política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio recogida en la reglamentación nacional relativa a su revocación, pues es manifiesto que concurren circunstancias aptas para afectar los legítimos derechos de la parte, anteriores a la primera solicitud, y éstos deben primar al momento de determinar la asignación definitiva del dominio en disputa. Cita el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, reitera la existencia de riesgos de confusión y dilución marcarios, así como el capital de posicionamiento de la marca y dominio bicentenario, honestamente adquirido durante muchos años sobre la base de un trabajo serio y profesional, buena fe, interés legítimo, registros de marcas y nombres de dominio, presencia, trayectoria y posicionamiento comerciales consolidados, para invocar un mejor derecho el nombre de dominio en disputa y solicitar que el mismo le sea asignado, con costas.

**SEPTIMO:** Que por resolución de fecha 5 de junio de 2008, la cual rola a fojas 20 de autos, el tribunal tuvo por presentados argumentos de mejor derecho, confiriendo traslado de la presentación al primer solicitante, el que fue evacuado en rebeldía.

<u>OCTAVO</u>: Que por resolución de fecha 30 de junio de 2008, rolante a fojas 21, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "espiritubicentenario" o en sus 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 "espiritubicentenario" o de sus componentes.

<u>NOVENO:</u> Que durante el curso del proceso se rindieron por las partes las siguientes pruebas: Por la parte de Compañía Chilena de Comunicaciones S.A., la documental consistente en: 1) Certificados del sitio web del Departamento de Propiedad Industrial (fs. 23 a fs. 62) y 2) Certificados del sitio web de Nic Chile (fs. 63 a fs. 92).

Por la parte de Renzo Antonio Soto Tapia, no se presentaron pruebas.

**<u>DECIMO</u>**: Que por resolución de fecha 4 de agosto de 2008, rolante a fojas 94, se citó a las partes a oír sentencia.

## **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que los documentos mencionados en el acápite noveno de la parte expositiva, acompañados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de impugnaciones ni observaciones, razón por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.

**SEGUNDO:** Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes acredita un mejor derecho al nombre de dominio en controversia, y al tenor de los argumentos de las partes y de la documental rendida por la oponente, el Arbitro estima acreditado lo siguiente: El primer solicitante, Renzo Antonio Soto Tapia, demostró 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. En cuanto a la segunda solicitante, Compañía Chilena de Comunicaciones S.A., demostró ser titular de numerosos registros marcarios y nombres de dominio que incluyen la expresión "bicentenario" y otros de análogo significado, datando el registro de la marca "bicentenario" de fecha 28 de septiembre de 2000 (fs. 23 y 26) y demostró el registro de marcas en los que asocia a Radio Cooperativa con el Bicentenario, como consta en los registros rolantes a fojas 49 a 56, todos ellos del año 2006. Asimismo, demostró la titularidad de numerosos nombres de dominio que incluyen la expresión "bicentenario" y otros de análogo significado, entre los cuales se encuentran dominios que vinculan a ese aniversario por venir con la actividad radial de su giro (fs. 92).

**TERCERO:** Que, con lo antes considerado, el Arbitro estima que la oponente y segunda solicitante ha demostrado derechos a la expresión determinante del dominio en disputa, a saber "bicentenario", que sobrepasan a los que nacen para el demandado con motivo de haberlo solicitado primeramente, toda vez que, con excepción de la presunción que lo favorece, no demostró otros argumentos ni interés alguno en el nombre de dominio, manteniéndose en rebeldía desde el comparendo de constitución del compromiso en adelante.

**CUARTO:** Que en mérito de lo antes considerado, se acogerá la demanda, en los términos que pasan a expresarse 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 acoge la demanda deducida por la parte de Compañía Chilena de Comunicaciones S.A. en contra de Renzo Antonio Soto Tapia, y se asigna el nombre de dominio espiritubicentenario.cl a Compañía Chilena de Comunicaciones 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 Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.