En Santiago de Chile a 3 de abril de 2007-.

VISTOS

I-. PARTE EXPOSITIVA

I. 1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OF06367 de fecha 14 de Julio de 2006 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "estrategiasdigitales", designación que acepté con fecha 21 de Julio de 2006, y que fue notificada a las partes y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Departamento de Marketing e Informática (José Antonio Arellano), Rut 12.247.936-6, con domicilio en Av. Suecia 164, comuna de Providencia, Santiago, correo electrónico arellanojose@hotmail.com; 2) Editorial Gestión Limitada, representada por Baker & Mckenzie, y en autos por los abogados señores Rodrigo Marré Grez y Militza Marinkovic Gutiérrez, con domicilio en Nueva Tajamar 481 Torre Norte, piso 21, comuna de Las Condes, Santiago; correo electrónico Rodrigo.marre@bakernet.com.

I. 3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "estrategiasdigitales.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento

Que a fojas 21 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Período de Planteamientos.-

I. 5.1.- Planteamientos de Departamento de Marketing e Informática (José Antonio Arellano).

Departamento de Marketing e Informática (José Antonio Arellano), en su calidad de Primer Solicitante en estos autos no efectuó planteamientos.

I. 5.2.- Planteamientos de Editorial Gestión Limitada.

Consta a fojas 23 y siguientes de autos que don Rodrigo Marré Grez, en representación de Editorial Gestión Limitada presentó escrito de planteamientos argumentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio "estrategiasdigitales.cl", señalando que Editorial Gestión Limitada es el legítimo creador y dueño de las marcas registradas ESTRATEGIA, N°514.093, clase 16; ESTRATEGIA, N°719.213, clase 41; ESTRATEGIA, N°719.214, clase 42; ESTRATEGIA, N°552.432, clases 35 y 36; ESTRATEGIA, N°508.686, clases 3, 14, 16, 18, 25, 28, 30 y 34; ESTRATEGIADIGITAL, N°612.759, clase 41; ESTRATEGIADIGITAL, N°612.760, clase 42; ESTRATEGIADIGITAL, N°612.761, clase 16; ESTRATEGIADIGITAL, N°612.758, clase 38; ESTRATEGIADIGITAL, N°612.757, clase 35; ESTRATEGIA TECNOLOGIA, N°635.682, clase 42; y ESTRATEGIA TECNOLOGIA, N°625.340, clase 16, entre otras. Asimismo es titular, entre otros, de los nombres de dominio "estrategia.cl", "estrategias.cl", "estrategiastecnologicas.cl".

Se argumenta que es imposible la coexistencia entre los nombres de dominio de Editorial Gestión Limitada, en especial el nombre de dominio "estrategiadigital.cl", con el nombre de dominio en conflicto "estrategiasdigitales.cl" sin desviar a los usuarios que legítimamente quieren acceder al sitio de Editorial Gestión Limitada, puesto que los nombres de dominio son prácticamente idénticos, ya que el hecho de que el nombre de dominio en conflicto contenga las palabras que componen el nombre de dominio de

Editorial Gestión Limitada en plural no es una diferencia determinante entre los nombres de dominio en conflicto, que permita distinguir correctamente cada uno de ellos.

Se señala que el nombre de dominio “estrategiasdigitales.cl” no demanda en su creación ningún proceso intelectual, ya que, como es evidente, simplemente se toman las palabras “estrategia” y “digital” y se utilizan en plural, sin que lo anterior constituya una diferencia determinante entre ambos nombres de dominio que permita distinguir adecuadamente uno de otro.

La palabra “estrategia”, presente en ambos nombres de dominio, corresponde al nombre del “Diario Estrategia”, diario que es publicado y comercializado por Editorial Gestión Limitada, y que es ampliamente conocido en el mercado, además de encontrarse registrado como marca comercial para distinguir diversas clases de productos y servicios, a nombre de Víctor Manuel Ojeda Méndez, dueño de Editorial Gestión Limitada. De este modo, al añadir el adjetivo “digital” al nombre de dominio del Segundo Solicitante, se puede acceder “digitalmente” a la información entregada por Editorial Gestión Limitada a través del Diario Estrategia.

Argumenta el Segundo Solicitante que el nombre de dominio solicitado en autos se compone de las mismas palabras “estrategia” y “digital”, pero en plural, resultando ser conceptualmente idéntico al nombre de dominio de Editorial Gestión limitada. De esta manera, el nombre de dominio “estrategiasdigitales.cl” también sugiere que su contenido está relacionado con la información que entrega Editorial Gestión Limitada a través de Diario Estrategia, por lo que es obvio que de asignarse el nombre de dominio en conflicto al Primer Solicitante el usuario se verá inevitablemente inducido a error o confusión respecto del origen de los productos, servicios e información que se entreguen a través de dicho nombre de dominio, ya que se pensará que se trata de productos, servicios e información relacionados con Editorial Gestión Limitada.

Añaden que otra posible confusión radica en el hecho que entre los nombres de dominio de Editorial Gestión limitada, en especial el nombre de dominio “estrategiadigital.cl”, y

“estrategiasdigitales.cl”, es que los usuarios de Internet al verse enfrentados a estos nombres de dominio pensarán que el segundo de ellos, es decir “estrategiasdigitales.cl”, es una derivación de las demás direcciones que conforman la gran familia de nombres de dominio de Editorial Gestión Limitada, a través de los cuales se puede a acceder información de las empresas relacionadas con ésta y a los servicios y productos ofrecidos por ella. Así, los usuarios creerán que el dominio en conflicto corresponde en la especie, a un medio a través del cual se prestan servicios o se provee información relacionada con el Diario Estrategia, y por ende relacionado con Editorial Gestión Limitada.

Se agrega que, si Editorial Gestión Limitada tiene registrado un dominio general, como es “estrategiadigital.cl” o “estrategia.cl”, para proveer información u ofrecer servicios, cualquier nombre de dominio más específico que contenga una palabra que se relacione con “estrategia” o sus derivados también pertenecerá al mismo propietario. Es decir, los usuarios de Internet irremediablemente pensarán que si los nombres de dominio “estrategiadigital.cl” y “estrategia.cl” pertenecen a Editorial Gestión Limitada, y que ésta es propietaria de una cantidad considerable de nombres de dominio que contienen la palabra “estrategia”, relacionarán el nombre de dominio “estrategiasdigitales.cl” con Editorial Gestión Limitada, utilizándolo ésta para proveer información y prestar servicios similares a los de su Diario Estrategia.

Argumenta el Segundo Solicitante que cuando se registra un nombre de dominio, el registro es universal y por ello no hay diferenciación alguna de clases, como sucede en el caso de las marcas comerciales. Por tanto, si se concede el registro al Primer Solicitante se producirá grave e irremediablemente confusión y error en el usuario, aunque la información que se provea y los servicios que se presten sean totalmente distintos. Queda claro que la solicitud en conflicto no es capaz de diferenciarse de los nombres de dominio de Editorial Gestión Limitada, y en especial del nombre de dominio “estrategiadigital.cl”, y en consecuencia, no puede ser asignado al Primer Solicitante, ya que de ser así, el usuario de Internet se vería inducido a error o confusión respecto del origen de los servicios, productos e información ofrecidos a través de la página web “estrategiasdigitales.cl”.

Agrega el Segundo Solicitante que cuando existe conflicto entre dos solicitantes de un nombre de dominio la doctrina y jurisprudencia, tanto nacional como internacional, han señalado que se deberá privilegiar a aquel que solicitó con anterioridad el nombre de dominio. Dicho principio es conocido internacionalmente como el “first to file system” o “first come, first served”.

Sin perjuicio de lo anterior, este principio cede ante aquel solicitante que sin ser el primero en solicitar la inscripción de un nombre de dominio en disputa sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre el mismo, lo que según el Segundo Solicitante queda demostrado en el caso de autos, ya que Editorial Gestión Limitada funda su mejor derecho en la titularidad de numerosos nombres de dominio que contienen la palabra “estrategia”, y en especial del nombre de dominio “estrategiadigital.cl”, que es prácticamente idéntico al nombre de dominio actualmente solicitado; y además en los numerosos resgistros de marca y nombres de dominio que se basan en la palabra ESTRATEGIA, para distinguir una amplia gama de productos y servicios, cuyo titular es Víctor Manuel Ojeda Méndez, dueño de Editorial Gestión Limitada. El Segundo Solicitante ejemplifica su argumento invocando distintos nombres de dominio registrados por el Segundo Solicitante que incluyen la palabra ESTRATEGIA, tales como “estrategiadigital.cl”, “estrategiadata.cl”, “estrategiadatabank.cl”, estrategiaonline.cl”, “bancoestrategia.cl”, “colección-estrategia.cl”, “coleccionestrategia.cl”, “estrategia-online.cl”, “estrategia-seminarios.cl”, “estrategiabooks.cl”, “estrategiabusiness.cl”, “estrategiacifras.cl”, “estrategiacommerce.cl”, “estrategiaeconomia.cl”, “estrategiaeduca.cl”, “estrategiaeldiariodenegociosdechile.cl”, “estrategiafinance.cl”, “estrategiafinanciera.cl”, “estrategiainversiones.cl”, “estrategialearning.cl”, “estrategiamarket.cl”, “estrategiamarketplace.cl”, “estrategianews.cl”, “estrategiapersonal.cl”, “estrategiapersonalfinance.cl”, “estrategiapersonalfinance.cl” y “estrategiaviajes.cl”, así como las distintas marcas registradas por el Segundo Solicitante que contienen la palabra ESTRATEGIA, tales como ESTRATEGIA, N° 514.093, clase 16; ESTRATEGIA, N° 719.213, clase 41; ESTRATEGIA, N° 719.214, clase 42; ESTRATEGIA, N° 552.432,

clases 35 y 36; ESTRATEGIA, N° 508.686, clases 3, 14, 16, 18, 25, 28, 30 y 34; ESTRATEGIA, N° 508.687, clases 35, 36, 38, 39, 41 y 42; ESTRATEGIADIGITAL, N° 612.757, clase 35; ESTRATEGIADIGITAL, N° 612.758, clase 38; ESTRATEGIADIGITAL, N° 612.759, clase 41; ESTRATEGIADIGITAL, N° 612.760, clase 42; ESTRATEGIADIGITAL, N° 612.761, clase 16; ESTRATEGIA TECNOLOGIA, N° 635.682, clase 42; y ESTRATEGIA TECNOLOGIA, N° 625.340, clase 16.

Señala el Segundo Solicitante que Editorial Gestión Limitada tiene registrados múltiples nombres de dominio, entre los cuales se incluye “estrategiadigital.cl”, que es prácticamente idéntico al nombre de dominio en disputa, además de tenerlo registrado como marca. Indica el Segundo Solicitante que esto hace improcedente la pretensión del Primer Solicitante en torno a la obtención del registro del nombre de dominio “estrategiasdigitales.cl”, ya que constituiría una infracción de las marcas y nombres de dominio de Editorial Gestión Limitada.

Agregan además que la marca ESTRATEGIA goza de fama y notoriedad, circunstancia que no puede ser desconocida por la aplicación simplista del principio “first come, first served”.

Señala el Segundo Solicitante que en caso de otorgarse el registro al Primer Solicitante se producirá error o confusión en los usuarios de Internet respecto del origen de los servicios y productos que se entreguen a través del nombre de dominio.

Esta situación deriva del hecho que los usuarios, al utilizar un buscador para encontrar la página “estrategiadigital.cl”, podrían ser desviados a la página “estrategiasdigitales.cl”, lo que sin duda producirá error y confusión respecto de los servicios que ambas partes prestan, ya que los usuarios pensarán que esta página se relaciona con Diario Estrategia y que corresponde a las empresas del grupo, produciéndose un “passing off”, beneficiándose el Primer Solicitante de la fama y notoriedad de la marcas y nombres de dominio del Segundo Solicitante.

Argumenta el Segundo Solicitante su mejor derecho al nombre de dominio en disputa en las marcas que posee registradas, toda vez que los nombres de dominio, al igual que las marcas, son utilizados como un identificador más, pero con la agravante que son de carácter “universal”, dado que se desenvuelven en Internet, donde una persona de cualquier región o cualquier país puede acceder a ella. De esta manera, no resultaría aceptable permitir el registro del nombre de dominio a favor del Primer Solicitante, ya que al ser el proceso de registro de una marca totalmente distinto al de inscripción de nombres de dominio, una misma marca puede ser inscrita por más de una empresa, si se trata de rubros distintos o áreas geográficas diferentes, mientras que bajo el dominio CL cada nombre puede ser asignado a un solo solicitante. Si bien una marca y un dominio son cosas distintas, el uso de un dominio puede entrar en conflicto con una marca registrada, situación que de acuerdo al Segundo Solicitante se verifica en autos, dado que Editorial Gestión Limitada es titular de diversos registros para las marcas ESTRATEGIA y ESTRATEGIADIGITAL, siendo esta última expresión idéntica al nombre de dominio “estrategiadigital.cl” y cuasi idéntica al nombre de dominio en disputa.

Finalmente, el Segundo Solicitante fundamenta su mejor derecho al nombre de dominio en disputa en que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y, como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de las marcas es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado “real”. Por tanto, si el nombre de dominio “estrategiasdigitales.cl se le adjudicara al Primer Solicitante, los usuarios de Internet, al ingresar al sitio “estrategiasdigitales.cl” se encontrarán con otro tipo de información que no estaría avalada por la experiencia y seriedad del Segundo Solicitante, lo que se traduciría en un perjuicio irreparable en la imagen y reputación del Segundo Solicitante, que indudablemente produciría confusión en los usuarios de Internet. Agrega sobre este punto el Segundo Solicitante que es reconocida la actitud de los usuarios de la red de ingresar a los sitios mediante nombres y marcas que le son familiares.

I. 6 Etapa de Respuestas.-

I. 6.1 Respuesta de Departamento de Marketing e Informática (José Antonio Arellano)
Departamento de Marketing e Informática (José Antonio Arellano) no evacuó respuesta a los argumentos y pruebas presentadas por Editorial Gestión Limitada.

I.6.2 Respuesta de Editorial Gestión Limitada.
Editorial Gestión Limitada no efectuó presentaciones adicionales.

II PARTE CONSIDERATIVA

II. 1 Consta a fojas 3 de estos autos que Departamento de Marketing e Informática (José Antonio Arellano Morales), con fecha 28 de marzo de 2006, solicitó el nombre de dominio "estrategiasdigitales.cl". También se encuentra acreditado en autos, a fojas 4, que Editorial Gestión Limitada solicitó el nombre de dominio en disputa con fecha 7 de abril de 2006.

II. 2 Que Editorial Gestión Limitada fundamentó su mejor derecho en que es el titular y quien ha dado fama y notoriedad a las marcas ESTRATEGIA y ESTRATEGIADIGITAL. Se encuentra acreditado en autos, mediante copias simples de los registros de marcas del Departamento de Propiedad Industrial, la titularidad de Editorial Gestión Limitada sobre los siguientes registros de las siguientes marcas: ESTRATEGIA, N° 514.093, clase 16; ESTRATEGIA, N° 719.213, clase 41; ESTRATEGIA, N° 719.214, clase 42; ESTRATEGIA, N° 552.432, clases 35 y 36; ESTRATEGIA, N° 508.686, clases 3, 14, 16, 18, 25, 28, 30 y 34; ESTRATEGIA, N° 508.687, clases 35, 36, 38, 39, 41 y 42; ESTRATEGIADIGITAL, N° 612.757, clase 35; ESTRATEGIADIGITAL, N° 612.758, clase 38; ESTRATEGIADIGITAL, N° 612.759, clase 41; ESTRATEGIADIGITAL, N° 612.760, clase 42; ESTRATEGIADIGITAL, N° 612.761, clase 16; ESTRATEGIA TECNOLOGIA, N° 635.682, clase 42; y ESTRATEGIA TECNOLOGIA, N° 625.340, clase 16, entre otras marcas. Adicionalmente el Segundo Solicitante acreditó su titularidad sobre los siguientes

nombres de dominio, acompañando copia de los registros del NIC Chile: “estrategiadigital.cl”, “estrategiadata.cl”, “estrategiadatabank.cl”, estrategiaonline.cl”, “bancoestrategia.cl”, “colección-estrategia.cl”, “coleccionestrategia.cl”, “estrategia-online.cl”, “estrategia-seminarios.cl”, “estrategiabooks.cl”, “estrategiabusiness.cl”, “estrategiacifras.cl”, “estrategiacommerce.cl”, “estrategiaeconomia.cl”, “estrategiaeduca.cl”, “estrategiaeldiariodenegociosdechile.cl”, “estrategiafinance.cl”, “estrategiafinanciera.cl”, “estrategiainversiones.cl”, “estrategialearning.cl”, “estrategiamarket.cl”, “estrategiamarketplace.cl”, “estrategianews.cl”, “estrategiapersonal.cl”, “estrategiapersonalfinance.cl”, “estrategiapersonalfinance.cl” y “estrategiaviajes.cl”.

Agrega en este sentido, que ESTRATEGIA es una marca que goza de fama y notoriedad, por lo que la concesión del nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante afecta derechos válidamente adquiridos por Editorial Gestión Limitada

II. 3 Que debe considerarse que el nombre de dominio solicitado “estrategiasdigitales.cl” es cuasi idéntico a las marcas registradas por el Segundo Solicitante, a saber ESTRATEGIA y ESTRATEGIADIGITAL.

II. 4 Que atendido el mérito de autos, el Primer Solicitante no ha fundamentado su mejor derecho al dominio “estrategiasdigitales.cl”.

De conformidad a los distintos registros de marcas comerciales acompañados por Editorial Gestión Limitada, queda claro que ésta tiene derechos preferentes sobre las marcas ESTRATEGIA y ESTRATEGIADIGITAL, que anteceden la solicitud del Primer Solicitante, en las coberturas individualizadas para cada registro. Al no haber acreditado el primer solicitante el ámbito de acción del sitio web en que usará el dominio en disputa, y atendida la amplia cobertura de los registros citados por el segundo solicitante, este Tribunal se ha formado la convicción que las posibilidades de colisión de campos y cobertura entre el dominio disputado y las marcas del segundo solicitante son altas.

Asimismo, de mantenerse el registro a nombre del Primer Solicitante, se podrían generar confusiones entre los usuarios de Internet, toda vez que el dominio en disputa es muy similar a las marcas ESTRATEGIA y ESTRATEGIADIGITAL del Segundo Solicitante, además de ser casi idéntico a los nombres de dominio registrados por el Segundo Solicitante.

Es claro para este tribunal, y tomando en consideración que el Primer Solicitante ha mantenido una actitud pasiva durante el desarrollo de este arbitraje no acreditando su mejor derecho al nombre en disputa, que la inclusión en el nombre de dominio en disputa de las palabras “estrategia” y “digital” es un elemento que podría generar confusión en los usuario de Internet tanto respecto del origen de los productos y servicios ofrecidos a través del sitio Web como respecto de la titularidad del sitio Web. El uso de las palabras “estrategia” y “digital” en plural no aminoran esta posibilidad de confusión toda vez que puede generarse en los usuarios la creencia de que se trata de un dominio que pertenece a la misma familia de dominios registrados por el Segundo Solicitante. A este respecto, destacan los nombres de dominio “estrategias.cl” y “estrategiastecnologicas.cl”, ambos registrados por el Segundo Solicitante, los cuales hacen uso de la palabra “estrategia” en plural.

III SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “estrategiasdigitales.cl” a Editorial Gestión Limitada..

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza don José Ignacio Mercado Campero, Secretario del Tribunal.