TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
feriachilena.cl
Rol Nº 096-2013

Santiago, veintiocho de marzo de dos mil catorce.

VISTOS:

Que con fecha, tres de junio de dos mil trece, los señores Flex Media Inc., siendo su contacto administrativo don Eric Taylor, ambos domiciliados en Avenida Vitacura número dos m il novecientos treinta y nueve, piso diez, Las Condes, Santiago, solicitaron ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"feriachilena.cl"**; que con fecha doce de junio de dos mil trece, los señores Distribuidora Edilibros Limitada**,** domiciliados en Huérfanos número seiscientos veintitrés, Santiago, Santiago, siendo su contacto administrativo don Alex Severin Saavedra, domiciliado en General del Canto número ciento cinco, oficina trescientos catorce, Providencia, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**feriachilena.cl"**, dando lugar a este 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".

Que mediante oficio de NIC Chile número diecinueve mil noventa y nueve, de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.
Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo 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 NIC Chile vía e-mail y a 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 artículo 11 de la Reglamentación pertinente.
Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada concurrieron sólo los señores Distribuidora Edilibros Limitada, por lo que no se produjo conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.
Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones los señores Distribuidora Edilibros Limitada, hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones.
Que habiéndose conferido traslado respectivo a los señores Flex Media Inc., éstos no hicieron uso de él y no comparecieron en oportunidad alguna en el proceso.

Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.
Que en el período establecido para la prueba los señores Distribuidora Edilibros Limitada hacen uso de dicho plazo.
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha veinte de enero de dos mil catorce.
Que comparecen los señores Distribuidora Edilibros Limitada, acompañando documentos como medidas para mejor resolver.
Que existe constancia en autos que los señores Distribuidora Edilibros Limitada pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores Distribuidora Edilibros Limitada argumentan ser la sociedad titular de la marca "FERIA CHILENA DEL LIBRO", la cual distingue la cadena de librerías líder en el mercado nacional. Señalan que los hitos más relevantes de su historia son los siguientes: Que en el año mil novecientos cincuenta y dos, don Juan Aldea Vallejos funda Feria Chilena del Libro e instala su primer local en Avenida Alameda Bernardo O´Higgins, entre las calles Estado y Ahumada. Que ya en la década de mil novecientos ochenta inician un proceso de expansión, abriendo librerías en la Quinta Región, Zona Sur y Santiago. Destacan que en los años dos mil seis y dos mil siete, su presidente, don Juan Aldea Vallejos, fue destacado con los premios Empresario del Año y a la Trayectoria Empresarial, respectivamente, por su aporte fundamental en la difusión de los libros, el apoyo a la lectura y a la industria del libro en Chile. Destacan que en el año dos mil doce consolidan su expansión con dieciséis librerías ubicadas en la Región Metropolitana y Quinta Región, además de Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y la Tienda Virtual "www.feriachilenadellibro.cl". Indican haber posicionado la marca "FERIA CHILENA DEL LIBRO" como líder en el mercado nacional de servicios de venta de libros de todo tipo. Que dicho posicionamiento, es el resultado de un proyecto que ha demandado años de investigación e inversión, para dar origen a servicios de calidad que se destaca por la excelencia en su atención y variedad de productos. Expresan que, en este sentido, con el propósito de expandir sus negocios y contar con una comunicación más fluida y directa con sus clientes, proveedores, usuarios en general y atendido el alcance global de Internet, tienen un mejor derecho en el nombre de dominio en disputa "feriachilena.cl", que es casi idéntico a la marca comercial con la cual son distinguidos y reconocidos los productos que ofrecen en el mercado, bajo su marca comercial. Agregan, que de la simple comparación de su signo registrado y nombre de dominio, con el nombre de dominio en conflicto, se aprecia que existen semejanzas determinantes entre estos, lo que impide una coexistencia pacífica en el mercado. Hacen hincapié en que los signos en conflicto son casi idénticos, sin que el dominio pedido posea elementos accesorios que permitan la diferenciación de su marca, pues los señores Flex Media Inc., se limitan a eliminar la expresión "DEL LIBRO", lo cual no aporta la distintividad necesaria y provocará toda suerte de error o confusión en el mercado. Señalan, a mayor abundamiento, que el dominio requerido no especifica a qué tipo de servicios o productos se limitará, por lo que es posible que se comercialicen libros, y los consumidores crean que se trata de sus servicios, en circunstancias que no es así. Sostienen que conceder el dominio "feriachilena.cl" a los señores Flex Media Inc., no hará más que desvirtuar el propósito de los nombres de dominio, el cual es identificar de manera adecuada al titular de los productos o servicios que se transan y ofrecen por Internet.
Mencionan sus derechos marcarios, como sigue: Registro Nº 1.059.427, "FERIA CHILENA DEL LIBRO", denominativa, establecimiento comercial, productos, clase 16, Región Metropolitana; Registro Nº 1.059.425, "FERIA CHILENA DEL LIBRO", denominativa,

productos, clase 16; Registro Nº 819.241, "FERIA CHILENA DEL LIBRO", denominativa, servicios, clase 35 y Registro Nº 779.526, "FERIA CHILENA DEL LIBRO", denominativa, establecimiento comercial, productos, clase 16, Regiones II, V, VIII y X. Y su titularidad respecto del dominio "feriachilenadellibro.cl".
Señalan, además, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, a saber: a) Criterio de la Creación Intelectual del Signo Pedido: pues son los creadores del signo "FERIA CHILENA DEL LIBRO", el cual se encuentra registrado como marca comercial en Chile y es casi idéntica al dominio solicitado; b) Criterio de la Titularidad sobre Marcas Comerciales y su Relación con los Nombres de Dominio: pues la marca comercial "FERIA CHLENA DEL LIBRO", les pertenece, de lo cual se desprende su derecho sobre ella, la cual es casi idéntica al dominio en disputa. C) Criterio de la Buena Fe.
En el Derecho citan la norma contenida en el Artículo 15 inciso 1º del Reglamento de NIC Chile y la Doctrina nacional en la materia.
Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 1.059.427, "FERIA CHILENA DEL LIBRO", denominativa, establecimiento comercial, productos, clase 16, Región Metropolitana, registrado con fecha veintiocho de octubre de dos mil trece; Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 1.059.425, "FERIA CHILENA DEL LIBRO", denominativa, productos, clase 16, registrado con fecha veintiocho de octubre de dos mil trece; Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 819.241, "FERIA CHILENA DEL LIBRO", denominativa, servicios, clase 35, registrado con fecha once de junio de dos mil ocho e Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 779.526, "FERIA CHILENA DEL LIBRO", denominativa, establecimiento comercial, productos, clase 16, Regiones II, V, VIII y X, registrado con fecha veintiuno de enero de dos mil siete, todas impresas con fecha veinte de diciembre de dos mil trece; Impresión obtenida desde la página web www.feriachilenadellibro.cl, de fecha veinte de diciembre de dos mil trece; Impresión de dos páginas, obtenidas desde la página Web de NIC Chile www.nic.cl, consulta sobre dominio "feriachilenadellibro.cl", impresas con fecha veinte de de diciembre de dos mil trece.

Que en el período probatorio los señores Distribuidora Edilibros Limitada reiteran, en parte de prueba todos y cada uno de los documentos acompañados durante la sustanciación del proceso.

Que además los señores Distribuidora Edilibros Limitada, como medida para mejor resolver, acompañan los siguientes documentos: Impresión de una página obtenida desde el sitio web www.feriachilena.cl, en donde aparece anuncio de venta del dominio "feriachilena.cl", impresa con fecha trece de marzo de dos mil catorce; Impresión de dos páginas obtenidas desde el sitio web www.sedo.com, en donde aparece anuncio de venta del dominio "feriachilena.cl", impresas con fecha trece de marzo de dos mil catorce; Impresión de cuatro páginas obtenidas desde el sitio web del buscador virtual Google, www.google.cl, resultado de búsqueda de la expresión "feriachilena", en donde aparecen sólo resultados relativos a la Feria Chilena del Libro, impresas con fecha trece de marzo de dos mil catorce; Impresión de cuatro páginas obtenidas desde el sitio web del buscador virtual Google, www.google.cl, resultado de búsqueda de imágenes de la expresión "feria chilena del libro", en donde aparecen resultados relativos a la Feria Chilena del Libro, impresas con fecha trece de marzo de dos mil catorce;

dos tarjetas de cotización, en donde destaca el signo "FERIA CHILENA DEL LIBRO", sin fecha; Un marcador de página, en donde destaca el signo "FERIA CHILENA DEL LIBRO", sin constar fecha; Dos hojas tamaño carta, con membrete, en donde destaca el signo "FERIA CHILENA DEL LIBRO", sin llenar; Dos sobres tamaño media carta, con membrete, en donde destaca el signo "FERIA CHILENA DEL LIBRO"; Dos sobres tamaño oficio, con membrete, en donde destaca el signo "FERIA CHILENA DEL LIBRO"; Dos bolsas plásticas, en donde destaca el signo "FERIA CHILENA DEL LIBRO"; Una bolsa de papel, en donde destaca el signo "FERIA CHILENA DEL LIBRO"; Una carpeta de cartulina color verde, con sticker, en donde destaca el signo "FERIA CHILENA DEL LIBRO"; Copia de documento denominado: "Aplicación de marca Feria Chilena del Libro, marzo 2014", con membrete, en donde destaca el signo "FERIA CHILENA DEL LIBRO".

CONSIDERANDO:

1.- Que consta en autos que los señores FLEX MEDIA INC., tienen la calidad de primeros solicitantes puesto que pidieron el dominio en cuestión en estos autos, en forma previa a los señores DISTRIBUIDORA EDILIBROS LIMITADA;

2.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, la naturaleza de las expresiones que constituyen el dominio en cuestión y el interés de las partes respecto del mismo;

3.- Que respecto de la naturaleza de los elementos que constituyen el dominio en cuestión, es un hecho cierto, que está estructurado en base a dos elementos denominativos preexistentes, todos con un significado claro y preciso en lengua castellana y que no son creación intelectual de ninguna de las partes en este juicio;

4.- Que lo antes expresado significa que al no ser creación intelectual de alguna de las partes en conflicto, ni de un tercero y, mientras no se demuestre lo contrario, cualquier persona puede hacer uso de ellas, respetando las normas de nuestro ordenamiento jurídico en relación al uso y adquisición de derechos sobre denominaciones ya existentes, para ser aplicadas en actividades comerciales;

5.- Que respecto del interés del primer solicitante, consta de los antecedentes que rolan en el proceso, que habiendo sido notificado, válidamente, en tiempo y forma no compareció a realizar gestión alguna, por lo que demuestra su interés con la sola presentación de su solicitud en primer lugar;

6.- Que respecto del interés del segundo solicitante consta de documentos acompañados, no objetados, que es titular de registros marcarios de la expresión "FERIA CHILENA DEL LIBRO", para distinguir productos de las clases 16, y servicios de la clase 35, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, y establecimiento comercial de artículos de la clase 16, en la Región Metropolitana, en la Segunda, Quinta, Octava y Décima Región, del Clasificador Local, que el registro más antiguo data del año mil novecientos noventa y siete; que usa ampliamente la marca para distinguir una cadena de librerías, gozando de amplio prestigio en el mercado nacional;

7.- Que asimismo, el segundo solicitante con los antecedentes acompañados, no objetados ha acreditado que tiene una cuenta en la red social Twitter en la que se identifica como "@feriachilena", pues asocia esta cuenta al signo "FERIA CHILENA DEL LIBRO";

8.- Que en su calidad de Árbitro arbitrador esta sentenciadora ha revisado la mencionada cuenta Twitter y ha constatado que esta denominación la usa desde el año dos mil nueve;
9.- Que lo anterior, en opinión de este sentenciador denota, que el segundo solicitante tiene un interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión en autos;
10.- Que en cuanto al antecedente acompañado por el segundo solicitante que dice relación con el hecho que el primer solicitante tiene a la venta el dominio feriachilena.cl, en opinión de esta sentenciadora, este hecho no puede ser considerado "per se" como un acto que constituya mala fe, toda vez que: el registro de nombres del dominio y su venta, es una actividad plenamente lícita; no se ha demostrado en autos que el primer solicitante realice actividades en relación a las mismas actividades del segundo solicitante o en áreas vinculadas a las mismas, por lo que, en consecuencia, no se divisa en la especie como se podría deducir el propósito o la intención que constituya la mala fe;
11.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolución de conflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ámbito, puesto que también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su función social, cuál es, la de informar claramente a los usuarios de la red, la procedencia de los servicios o actividades que se prestan con los mismos dominios;
12.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el artículo 10 de la Reglamentación pertinente y no es un conflicto de revocación;
13.- Que el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
14.- Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de asignarse el dominio al primer solicitante, se afectaría la función de información a los usuarios de la red, dado que el dominio está estructurado en base a dos expresiones que identifican al segundo solicitante en una red social, asociada a su prestigiada marca "FERIA CHILENA DEL LIBRO";

Que, **POR ESTAS CONSIDERACIONES** y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre del dominio "feriachilena.cl", al segundo solicitante señores Distribuidora Edilibros Limitada;
2.- Elimínese la solicitud de los señores Flex Media Inc.;
3.- Que existiendo motivo plausible para litigar, cada parte pagará sus costas.

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por los Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y don Héctor Bertolotto Villouta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a NIC Chile.

Daniela Zamorano M.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Héctor Bertolotto V.
Testigo