TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

financialnews.cl

Rol Nº 123– 2005
OF NIC : OF04951

En Santiago a 4 de noviembre de 2005.

Que los señores Vía Imagen Ltda., cuyo contacto administrativo es don Juan Carlos Jara, ambos domiciliados en Bombero Nuñez 130, Recoleta, Santiago, solicitó con fecha 1 de abril de 2005, el nombre del dominio financialnews.cl, y a su vez, el señor Víctor Ojeda Mendez, cuyo contacto administrativo es don Rodrigo Marré Grez, ambos domiciliados en Nueva Tajamar Nº 481, Torre Norte, piso 21, Las Condes, Santiago, solicitó, con fecha 19 de abril de 2005, el mismo nombre de dominio financialnews.cl;
Que mediante Oficio OF04951, de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre del dominio financialnews.cl;
Que habiéndose aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, según resolución, de fecha 5 de julio de 2005, que rola en autos, mediante carta certificada, a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento a celebrarse el día 14 de julio de 2005;
Que no obstante lo anterior, la citación antes señalada contenía errores que impidieron la realización de la audiencia en el día y hora fijado, razón por la cual, con fecha 21 de julio del 2005, se citó a nueva audiencia de conciliación y/o de fijación de procedimientos, a celebrarse el día 28 de julio de 2005, a las 12.30 horas;
Que con fecha 28 de julio de 2005, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de doña Catalina Amenábar Valenzuela, en representación de don Víctor Manuel Ojeda, y por la otra don Sergio Aravena Rojas en representación de la empresa Vía Imagen Ltda.;
Que al no haberse producido conciliación y conforme a lo dispuesto en el artículo 8 inciso 4 Anexo 1 Procedimientos de Medicación y Arbitraje, el Árbitro fijó el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificado personalmente la parte asistente y notificándose vía e-mail a la parte inasistente, todo lo cual consta en estos autos;
Que con fecha 28 de julio de 2005, don Rodrigo Marré Graz, en representación de don Víctor Manuel Ojeda, hizo presentación por escrito en el que asume patrocinio y delega poder en doña Catalina Amenábar Valenzuela, a todo lo cual este Tribunal proveyó, téngase presente patrocinio, poder y delegación deponer que indica y por acompañado documento, con citación;
Que a la presentación de don Juan Carlos Jara Sanhueza, por Vía Imagen Ltda, de fecha 28 de julio de 2005, este Tribunal proveyó a lo principal: téngase presente patrocinio y poder; al Primer otrosí: por acompañado documento, con citación.
Que, con fecha 11 de agosto de 2005, comparece don Rodrigo Marré Grez, en representación de don Víctor Manuel Ojeda Méndez, solicitando se le asigne el nombre de dominio "financialnews.cl", a su representado, basado en los siguientes argumentos de hecho y derecho: manifiesta que don Víctor Manuel Ojeda Méndez, es dueño de Editorial Gestión, y es dueño y legítimo creador de los nombres de dominio "estrategiafinance.cl" y "gestionfinance.com", y, propietario de las marcas comerciales MERCADO FINANCIERO, ÁMBITO FINANCIERO, ESTRATEGIA FINANCIERA y EL PULSO DE LAS FINANZAS. Expresa que la expresión "financial" traducida al español significa "financiero", y, por lo tanto, la relación y semejanza existente entre el nombre de dominio solicitado "financialnews.cl" y las marcas de su mandante, conllevarían a una

inevitable confusión por parte del consumidor. Manifiesta que es imposible la coexistencia del dominio en conflicto con los de su mandante, puesto que en Internet no hay forma de establecer diferenciaciones o discriminaciones de acceso a los dominios, ya sean éstos ".cl", ".com", ".net", etc. Las palabras que diferencian la solicitud de autos con el nombre ya registrado por su mandante es la palabra "estrategia", pudiendo esto producir confusión, ya que el consumidor pensará que ambos dominios pertenecen al mismo dueño. Otra confusión que se podría presentar es que los usuarios de los nombres de dominio "financialnews", al verse enfrentados a este nombre con el de su mandante, pensarán que "financialnews.cl" es el general o paraguas que da acceso a las demás direcciones que conforman la familia de nombres de dominio de su representada, a través de los cuales se puede acceder a información de las empresas del mismo y a los servicios y productos ofrecidos por ellas. Si bien la doctrina y jurisprudencia, tanto nacional como internacional, han señalado que se deberá privilegiar a aquél que solicitó el dominio con anterioridad, el principio "First Come, First Seved", este principio cede ante aquel solicitante que demuestre un mejor derecho. Señala que en caso de otorgarse el dominio a la contraparte, se producirá error o confusión en los usuarios de Internet, respecto del origen de los servicios y productos que el nombre de dominio en disputa entrega al usuario. En efecto, cuando los usuarios utilicen un buscador para encontrar la página "financialnews.cl", se producirá un desvío que los llevará a "estrategiafinance.cl" y "gestionfinance.com", lo que sin duda producirá error y confusión, ya que pensarán que esta página pertenece a Editorial Gestión, o al Diario Estrategia y/o a las empresas relacionadas, produciéndose un "passing off". En otros términos, esto significa que Vía Imagen Ltda., se vería beneficiado por la fama y notoriedad de las marcas y nombres de mi representada. Su representado también cuenta con un mejor derecho para adjudicarse el nombre de dominio en disputa en virtud de sus marcas 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 la Internet, donde una persona, en cualquier región o en cualquier país, puede acceder a ella. En este sentido, debe tenerse presente el tema de la dilución marcaria. Esta dilución se traduce en un atentado a la identidad comercial, concepto que es reconocido como uno de los más importantes de la empresa y, por lo tanto, exige la máxima protección jurídica. Así, todo el capital de posicionamiento adquirido en virtud de un trabajo serio y profesional de su mandante se perdería y diluiría. Asimismo, su mandante ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a su marca en Chile. Así, si se permite el registro de dicho nombre a favor del otro solicitante, esto afectaría directamente los intereses de su representado, y lo que es más grave, avalaría un aprovechamiento injusto e ilegal por la contraparte del prestigio y fama que actualmente goza su mandante y sus empresas en el mercado; al Primer otrosí, acompaña los siguientes documentos: Copia de la impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial, que da cuenta de los siguientes registros: 1) Marca MERCADO FINANCIERO, Registro Nº 555.392, 2) Marca MERCADO FINANCIERO, Registro Nº 638.976, 3) Marca AMBITO FINANCIERO, Registro Nº 638.982, 4) Marca ESTRATEGIA FINANCIERA, Registro Nº 453.152, 5) Marca EL PULSO DE LAS FINANZAS, Registro Nº 595.114; Copia de impresión de la página web de Nic Chile, que da cuenta de la asignación del dominio "estrategiafinance.cl" y "gestionfinance.com", a nombre de Víctor Manuel Ojeda Méndez; a todo lo cual este Tribunal proveyó: A lo principal: téngase por presentadas las argumentaciones dentro de plazo, traslado por el término de 5 días; al Primer Otrosí: por acompañados, con citación;

Que con fecha 19 de agosto de 2005, comparece don Gerardo Soto Peña, por Vía Imagen Ltda., solicitando en lo principal: se tenga presente que su representada además de registrar primero en Nic, el nombre de dominio "financialnews.cl", lo registró ante el Registro de Marcas del Ministerio de Hacienda, realiza publicidad en la página web, ha mandado a imprimir sobres con su logo y marca y encargó la impresión de trípticos con propaganda referida a la marca; Al Otrosí: con el fin de acreditar lo expresado acompaña con citación los siguientes documentos: 1) Sobre americano impreso con la marca Financial News FN, 2) Tríptico que sirve de publicidad para la marca y sus productos, 3) Carta enviada por don Jorge R. Newman Lahsen a Vía Imagen Ltda, en relación a la inscripción de la marca en el Registro de Marcas del Ministerio de Economía , 4) Nota de Cobro Nº 2479, de la misma empresa por el trámite de inscripción de marca, 5) Solicitudes de Registro de Marcas del Ministerio de Economía, de fecha 24 de mayo de 2005, Nºs. 688.057 y 688.056, A todo lo cual este Tribunal resolvió: a lo principal: téngase presente; al primer otrosí: por acompañados documentos, con citación;

Que con fecha 22 de septiembre de 2005, visto y teniendo presente que las resoluciones de fechas 29 de julio de 2005, y las de 23 de agosto de 2005, no se habían notificado al primer solicitante, en la forma establecida en el acta de Fijación de Procedimientos y visto lo dispuesto en la cláusula cuarta letra e) de la misma Acta, se ordenó la notificación de estas resoluciones al primer solicitante, al e-mail msalas@asem.tie.cl;

Que con fecha 26 de septiembre de 2005, comparece don Rodrigo Marré Grez, en representación de don Víctor Manuel Ojeda Méndez, solicitando se tenga presente al momento de resolver los siguientes argumentos: que el hecho que Vía Imagen haya presentado en primer lugar su solicitud no tiene relevancia, puesto que la Reglamentación respectiva establece que esta solicitud será publicada en el plazo más breve en una lista de solicitudes que se encuentran en trámite y en un plazo de 30 días corridos a contar de la publicación cualquier interesado puede presentar sus propias solicitudes para este nombre de dominio. Por otra parte, Nic Chile podrá habilitar temporalmente el funcionamiento técnico del nombre de dominio solicitado, a fin que el solicitante pueda realizar pruebas técnicas de funcionamiento, "sin que ello constituya compromiso de aceptar la solicitud presentada".
Que respecto de la solicitud de registro de marcas citadas y respecto de los cuales se acompañan documentos por parte del primer solicitante, es pertinente aclarar que dichos documentos no comprueban ninguna clase de mejor derecho o posición en estos autos, ya que las solicitudes son una mera expectativa de registro y, en consecuencia no garantizan nada, y además, es probable que su mandante se oponga al registro de estas marcas. A todo lo cual este Tribunal resolvió con fecha 3 de octubre de 2005, téngase presente.
Que con fecha 28 de septiembre de 2005, comparece don Gerardo Soto Peña, por Vía Imagen, evacuando el traslado conferido, exponiendo que el opositor a reconocido claramente que sus registros de marca comienzan con la "estrategia…" y "gestion…", lo que hace claro distingo y diferencia con la marca registrada que comienza con "financial…", por lo que no existe ninguna posibilidad de confusión. Además, no es efectivo que la ingresar el término "financialnews.cl" a un buscador se produciría un desvío que los llevaría a "estrategiafinance.cl" o a "gestionfinance.com". Además, el opositor reconoce que su representado fue quien primero registró el dominio y el opositor no hace uso de sus páginas web lo que claramente se puede observar al ingresar vía Internet a cualquiera de ellas, a diferencia de la publicidad clara y vigente de la página de su representado. En resumen concluye, no existe posibilidad de confusión de fonética ni de búsqueda en Internet ni abuso de parte de su cliente, que justifique o impida a ella registrar y mantener la marca "financialnews.cl", a su nombre. A todo lo cual este Tribunal proveyó, con fecha 6 de octubre de 2005, téngase por evacuado el traslado;
Que con fecha 14 de octubre de 2005, vistos y teniendo presente la cláusula 2ª del Acta de Fijación de Procedimiento, se abrió un término de prueba de 5 días y se fijó como punto de prueba el siguiente: acredítese la existencia y hechos que constituyen el mejor derecho alegado;
Que con fecha 18 de octubre de 2005, vistos y teniendo presente que no constaba en autos que se haya proveído escrito de fecha 28 de julio de 2005, presentado por don Rodrigo Marré Grez, en representación de don Víctor Manuel Ojeda Méndez, se resolvió al patrocinio y poder presentado, téngase presente patrocinio, poder y delegación de poder y por acompañado documento, con citación;
Que con fecha 26 de octubre de 2005, se citó a las partes a oír sentencia;
Que existe constancia en autos que el segundo solicitante a pagado los honorarios arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que respecto a la naturaleza de la expresión "financialnews", que constituye el nombre de dominio en conflicto en estos autos, a este Tribunal le consta que es un término estructurado en base a dos expresiones en idioma inglés, que traducidas al castellano, en conjunto, significan "noticias financieras";
2.- De lo antes expresado se deriva que el término "financialnews", no se puede calificar como una expresión de fantasía o arbitraria, calificable a su vez como una creación intelectual de alguna de las partes en conflicto;
3.- Que, lo anterior se corrobora con el hecho que, revisado por este Tribunal, el registro de nombres del dominio en el ".cl", consta que las expresiones "financial" y "news", son parte integrantes de varios dominios asignados a personas diferentes, tanto del primer solicitante como del segundo solicitante del dominio en cuestión en estos autos;
4.- Que, igualmente, consta en autos que la primera solicitante ha presentado dos solicitudes de marcas que incluyen la expresión "financialnews", ante el Departamento do Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, lo cual, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad de este Tribunal denota un interés respecto de su solicitud de dominio y respecto a la expresión "financialnews";
5.- Que, asimismo, el segundo solicitante ha alegado un mejor derecho respeto al nombre de dominio "financialnews.cl", y basa este mejor derecho en el hecho que: 5.1.- Es titular en Chile de las marcas MERCADO FINANCIERO, AMBITO FINANCIERO, EL PULSO DE LAS FINANZAS y ESTRATEGIA FINANCIERA y de los nombres de dominio "estregiafinance.cl" y "gestionfinance.com"; 5.2.- Las marcas de

su mandante están dotadas de gran fama y prestigio en Chile, fama y prestigio de la cual también goza la empresa de su mandante en el mercado;
6.- Que este Tribunal abrió un término probatorio a fin que se probaran los hechos que justifican el mejor derecho, período en el cual el segundo solicitante acreditó, que, efectivamente tiene registrada las marcas MERCADO FINANCIERO, AMBITO FINANCIERO, EL PULSO DE LAS FINANZAS y ESTRATEGIA FINANCIERA, así como los nombres de dominio "estregiafinance.cl" y "gestionfinance.com";
7.- Que con la documentación acompañada por el segundo solicitante no se ha acreditado fama, notoriedad ni prestigio de ninguna de las marcas registradas por el mismo;
8.- Que, asimismo, con la documentación acompañad no se ha acreditado por el segundo solicitante poseer derecho exclusivo alguno sobre la expresión "financialnews", ni sobre ninguna de estas expresiones por separado, sino, al contrario del estudio del Registro de Nic Chile, aparece que estas expresiones forman parte, por separado, de otros dominios asignados a diferentes personas y, en consecuencia, en el hecho, en relación a nombres de dominio ya asignados, ninguna de ellas, es de uso exclusivo del segundo solicitante;
9.- Que para la resolución de conflictos en materias del nombre de dominios se ha desarrollado un principio especial resumido en la expresión inglesa "First Come, First Served", que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho del dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer;
10.- Que, igualmente, el anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, 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 dictare;
11.- Que por otra parte, en el sistema de nombres del dominio, como signo identificadores, a diferencia de lo que ocurre en materia de marcas comerciales, existe una limitación, en el sentido que, un mismo nombre del dominio sólo puede ser asignado a un usuario;
12.- Que la limitación antes descrita ha determinado en la práctica, la existencia de asignaciones de nombres de dominio a diferentes personas, con la sola diferenciación de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresión una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos;
13.- Que al aplicar el principio especial, resumido en la expresión inglesa "first come – first served", y las normas de prudencia y equidad, a este sentenciador le corresponde determinar si existe mala fe del primer solicitante o mejor derecho del segundo solicitante;
14.- Que respecto de la mala fe, en el caso sub-lite, se presume la buena fe del primer solicitante en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico y toda vez que la presentación de solicitudes de marcas que incluyan en forma destacada la expresión "financialnews", denota interés y seriedad respecto de su solicitud;
15.- Que, por tanto, cabe a continuación considerar si los derechos del segundo solicitante, señor Víctor Ojeda Méndez, constituyen un mejor derecho al dominio en cuestión en relación al primer solicitante;
16.- Que, al respecto, le parece a este Tribunal que, la existencia de varios registros en el país, de marcas y de nombres del dominio a nombre del segundo solicitante, de conjuntos que incluyen como uno de sus elementos, la expresión "financiero" traducción al castellano de la expresión "financial", que forma parte integrante del dominio en conflicto en estos autos; el hecho que ni las marcas comerciales ni los nombres de dominio como tal pueden ser analizados en cada uno de sus elementos en forma aislada sino que como un todo inseparable; el hecho que existan asignados a diferentes personas, además, del segundo solicitantes, nombres del dominio que integran la expresión idéntica a la que integra el dominio en cuestión "financial"; el hecho que la expresión "financialnews", corresponde a un vocablo del idioma inglés que traducido al castellano significa "noticiasfinancieras", lo que determina que no corresponde a una creación intelectual de ninguna de las partes en este conflicto, evidencia, que esta expresión no es de uso exclusivo del segundo solicitante; todo ello unido a que no existe identidad con la marca registrada por el segundo solicitante, sino que, al contrario, existen diferencias conceptuales y en el número de elementos y de idioma en que están expresados, lo que tal como lo ha determinado la costumbre y jurisprudencia en este materia, es más que suficiente elemento diferenciador, puesto que en materia de dominios basta la diferencia de una letra como factor identificador, este Tribunal estima que el caso de autos los hechos alegados por el segundo solicitante no constituyen un mejor derecho que amerite dejar sin efecto el principio desarrollado en materia de nombres de dominio, en inglés "First Come, First Served" atendido, además, que no se ha demostrado mala fe del primer solicitante, sino al contrario, consta en autos, que existe un interés serio de su parte en el dominio "financialnews.cl" ;

17.- Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ANEXO 1, Procedimiento de Mediación y Arbitraje y el artículo 8 inciso 4, SE RESUELVE: asígnese el dominio financialnws.cl, al primer solicitante señores VIA IMAGEN LTDA.

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por las Testigos, doña Gabriela Segovia V. y doña Joyce Slight O. para estos efectos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juez Árbitro
Jacqueline Abarza T.

Testigo
Gabriela Segovia V.

Testigo
Joyce Slight O.