Arbitraje nombre de dominio i-estartegia.cl

Oficio NIC 6519-2006

Santiago, 29 de Junio de 2007.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, por oficio Oficio NIC 6519-2006, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "i-estrategia.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 24 de Agosto de 2006, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 11 de Septiembre de 2006, a las 9:30 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 11 de Septiembre de 2006, se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste don Gonzalo Pérez Cruz en representación de Víctor Manuel Ojeda Méndez. No asiste nadie en representación de Mauricio Lepez Rodríguez. En vista de lo anterior, no hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 11 de Septiembre de 2006, se notifica a todas las partes el procedimiento arbitral a seguir por correo electrónico.

QUINTO: Que, con fecha 27 de Septiembre de 2006, y estando dentro de plazo, don Rodrigo Marré Grez en representación de Víctor Manuel Ojeda Méndez, segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

- a.- Que, la regulación sobre nombres de dominio está orientada a la asignación de un nombre de dominio en conflicto a aquella de las partes que demuestre tener mejor derecho.
- b.- Que, Víctor Manuel Ojeda es el legítimo creador y dueño de las marcas comerciales ESTRATEGIA, inscrita en varias clases y por varios registros (719.213, 719.214, 508.688, 508.687, 508.686, 552.432); INDICADORES DE ESTRATEGIA, registro 662.392; INDICE

ESTRATEGIA ACTIVIDAD, registro 662394,; ESTRATEGIA INFRAESTRUCTURA, Registro 635.675 y de la marca ESTRATEGIA INTELIGENTE, Registro 584.919.

- c.- Que, asimismo Víctor Manuel Ojeda es propietario de los nombres de dominio estrategia, estrategiastecnologicas, entre otros.
- d.- Que, según lo expuesto una coexistencia entre los dominios anteriormente expuestos , en especial estrategia.cl y aquel materia de este conflicto es imposible y necesariamente llevará a confusión a los usuarios.
- e.- Que, ratificando lo anterior y atendido a que los nombres perteneciente a Víctor Manuel Ojeda es casi idéntico al solicitado inevitablemente se producirá confusión en el usuario de Internet, ya que éste pensara que este nuevo dominio pertenece al mismo dueño , pues la letra "i" no logra dotar al nombres de dominio solicitado de una identidad propia como para desvincularse de los nombres de dominio y marcas comerciales registrados por Víctor Manuel Ojeda.
- f.- Que, la letra "i" en forma aislada no tiene un significado en particular, de modo que, al tratarse de una página web, el público consumidor lógicamente pensara que se trata de una alusión a la Internet, es decir, el usuario, al enfrentarse a la página web "i-estrategia" pensara que se trata de "Internet-estrategia", o dicho de otro modo, se trata de los mismo servicios y productos ofrecidos por Víctor Manuel Ojeda a través de su marca ESTRATEGIA, que corresponde a un prestigioso Diario de negocios, que es editado y publicado por Editorial Gestión Limitada.
- g.- Que, cuando existe conflicto entre dos solicitudes de un nombre de dominio, la doctrina y jurisprudencia tanto nacional como internacional, han señalado que se deberá privilegiar a aquél que solicitó con anterioridad el nombre de dominio. Dicho principio se conoce como el first file system.
- h.- Que, sin perjuicio de lo anterior, este principio cede ante aquel solicitante que sin ser el primero en solicitar la inscripción del nombre de dominio en disputa, sea capaz de demostrar que posee mejor derecho sobre la misma. Efectivamente, el principio de first file system no es un principio rector, sino que, por el contrario, se trata de una solución a aplicar en defecto o ausencia de otras normas o principios jurídicos que permitan solucionar una controversia de esta naturaleza, como por ejemplo, el criterio de la notoriedad, que permite decidir a favor de la parte cuya marca, nombre o derecho pertinente goce de tal fama o nombradía que permita presumir que mediante la asignación del dominio litigioso a otra parte se producirá confusión en los usuarios de Internet o dilución de la marca.
- i.- Que, lo anterior es plenamente aplicable en el caso de autos, ya que Víctor Manuel Ojeda , a pesar de ser el segundo solicitante, funda su mejor derecho en la titularidad de una serie de registros marcarios y nombres de dominio, que se basan en la palabra ESTRATEGIA, para distinguir una amplia gama de productos y servicios.
- j.- Que, entonces no resultaría justo que se otorgara el dominio en conflicto al primer solicitante, ya que Víctor Manuel Ojeda ha realizado grandes inversiones de dinero y de tiempo en hacer

conocida y famosa su marca ESTRATEGIA en todos los ámbitos, por lo que el primer solicitante se aprovecharía de una marca que ya goza de fama y notoriedad.

- k.- Que, desde otra perspectiva, en el caso de otorgarse el registro al primer solicitante, se producirá error o confusión en los usuarios de Internet, respecto del origen de los servicios, productos o información.
- I.- Que, por lo anterior Víctor Manuel Ojeda cuenta con 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 comerciales son utilizados como un idenificador más, pero con el agravante de que son de carácter universal dado que se desenvuelven en la Internet, donde la persona en cualquier región o en cualquier país puede acceder a ella.
- m.- Que, en conclusión no existe ningún elemento que justifique que el nombre de dominio "i-estrategia.cl" sea adjudicado al primer solicitante, por cuanto ha quedado demostrado que este nombre de dominio, es cuasi-idéntico a las marcas y a otros dominios de propiedad de Víctor Manuel Ojeda, lo que producirá sin duda el desvío de los usuarios de las páginas web de mis mandantes a una página que no es de su propiedad.
- n.- Que en un otrosí de su presentación acompaña un listado de las marcas comerciales registradas que incluyen la expresión Estrategia, copia de la Hoja web, copia de las inscripciones de varios nombres de dominio que incluyen la expresión estrategia.

SEXTO: Que, con fecha 28 de Septiembre de 2006, se proveyó la presentación efectuada por Víctor Manuel Ojeda Méndez, y se notificó a las partes de esta resolución por correo electrónico.

SEPTIMO Que, con fecha 25 de Junio de 2007, se certifica que no existen diligencias pendientes y se cita a las partes a oír sentencia y se les notifica a las partes de esta resolución por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Mauricio Lepe Rodríguez., la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio *first come first served*

SEGUNDO: Que, no obstante lo anterior, el primer solicitante no efectúo presentación alguna durante el proceso, ni acreditó ningún derecho sobre el nombre de dominio en litigio. Es más, todo el proceso prosiguió en su total rebeldía.

TERCERO: Que, de las circunstancias señaladas, es que este Arbitro, no ha podido determinar las motivaciones del primer solicitante y si éstas se enmarcan o no dentro de la de buena fe.

CUARTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la prueba documental aportada y por el conocimiento particular que tiene este Arbitro, que Víctor Manuel Ojeda Méndez a través de la Editorial Gestión S.A utiliza en el mercado ya hace muchos años la expresión Estrategia para individualizar a una periódico de circulación nacional y que su giro es periodístico y económico. Basado en lo anterior, en este caso a éste Árbitro no le cabe duda sobre la motivación interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificándose su conducta de buena fe.

QUINTO: Que, desde esta perspectiva la expresión i-estrategia, combina la marca comercial del segundo solicitante con la vocal (I).

SEXTO: Que, así entonces i-estrategia se visualiza como una extensión del giro del segundo solicitante, pues no cuenta con algún elemento que permita realmente determinar que el origen profesional o de empresa sea distinto al de Víctor Manuel Ojeda o Editorial Gestión S.A.

SEPTIMO: Que, desde esa perspectiva la asignación al primer solicitante del nombre de dominio en conflicto produciría confusión y la dilución de la marca e imagen del segundo solicitante, sobre todo por que la partícula "i" incorporada resulta ser insuficiente como para crear un conjunto distinguible que se aleje de la imagen, derechos y giro segundo solicitante desarrolla.

OCTAVO: Que, por lo demás, lo anterior está ratificado por el hecho que el primer solicitante no ha objetado ni respondido ninguno de los documentos o argumentos presentados por el segundo solicitante.

NOVENO: Que, entonces es posible concluir que la expresión i-estrategia.cl se vincula exclusivamente con el segundo solicitante, y que la asignación al primero produciría un daño considerable al segundo y una abierta confusión en el mercado, sobre todo si se tiene en consideración el actual uso que hace éste de la expresión estrategia.cl.

<u>DECIMO</u>: Que de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la convicción que Víctor Manuel Ojeda Méndez posee mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisión no importa la lesión de derechos o legítimas expectativas del primer solicitante.

UNDÉCIMO: Que, respecto de las costas, y no obstante haberse acreditado por parte del segundo solicitante conductas que pudieren considerase reñidas con la buena fe, éstas son sólo presunciones fundadas, lo que a juicio de este árbitro son insuficiente para condenar en costas al primer solicitante, sobre todo porque muchas de las conductas señaladas no fueron acreditadas en autos.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de dominio "i-estrategia.cl" asignándose, en consecuencia a Víctor Manuel Ojeda Méndez.

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese y notifíquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Patricio de la Barra.