Ref. sentencia conflicto laotraorilla.cl

Partes: MARCELO LUIS GONZALEZ TRONCOSO
JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA representando a EDITORIAL NORMA DE CHILE S.A.

Santiago, siete de julio de dos mil diez.

VISTOS:

1.- OFICIO 11949, de fecha 26 de febrero de 2010, de fojas 1, de NIC Chile por el que se designa a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto por asignación del nombre de dominio **laotraorilla.cl**, suscitado entre MARCELO LUIS GONZALEZ TRONCOSO, RUT: 12.728.647-7, domiciliado en San Isidro 848, Santiago, Santiago y JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA representando a EDITORIAL NORMA DE CHILE S.A. (JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA), RUT: 86.598.100-7, en la persona de los abogados CAROLINA MORA, FLAVIO BELAIR, CHRISTOPHER DOXRUD, domiciliados en SAN PIO X Nº 2460 OFICINA 1101, PROVIDENCIA, SANTIAGO.
2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento de fojas 3 y su correspondiente notificación de fojas 3 vta. a 5.
3.- Patrocinio, poder y delegación de poder presentados por el segundo solicitante, que constan de fojas 6 a 11.
4.- Acta de fojas 12, en que consta la realización de la audiencia decretada en autos, con la sola comparecencia del segundo solicitante, por lo que no fue posible el llamado a conciliación, procediéndose derechamente a la fijación del procedimiento arbitral.
5.- Demanda de alegación de mejor derecho, presentada por el segundo solicitante a fojas 14. Funda su mejor derecho, en que constituye una famosa y reconocida empresa, que opera en el mercado a través de reconocidas marcas, entre las cuales se encuentra “Norma la otra orilla”.
El segundo solicitante hace un breve repaso por su historia, destacando que es una empresa que inició sus operaciones en Chile a partir del año 1990, y desde entonces comercializa las novedades literarias de los fondos de Editorial Norma S.A., Parramón Ediciones S.A. y Editorial Voluntad S.A., siendo actualmente especializada en la edición, importación, distribución y venta de libros de literatura y ensayo, infantil, juvenil y de interés general. Así, el segundo solicitante edita, diseña, desarrolla, produce, comercializa y distribuye diversos textos literarios y escolares, teniendo un gran prestigio, importancia y presencia en el mercado, contribuyendo por muchos años al esparcimiento, cultura y educación de miles de personas a través de libros y productos literarios. El segundo solicitante se pregunta si habrá alguien que no haya estudiado o leído un libro editado por ella. Agrega que pertenece al Grupo Editorial Norma, que fue fundado en 1960, operando el día de hoy directamente en la mayoría de los países de América Latina, atendiendo con editoriales propias el mercado español.
Así, el Grupo Editorial Norma edita en formato impreso y electrónico textos escolares, libros de gerencia, interés general, literatura y ensayo, libros infantiles y juveniles y obras de referencia tales como enciclopedias, diccionarios y cursos de inglés; además, atiende la demanda de textos escolares y obras de consulta en toda América Latina, mediante los sellos editoriales Norma Educación, Kapelusz Editora (Argentina) y Editorial Farben (Costa Rica), cubriendo todas las demás necesidades de entretención y formación del lector mediante Norma Libros. Cuenta con tres editoriales en España, Parramón Ediciones, Granica y Belacqva, cada una de las cuales tiene su propio fondo editorial y sus propios mercados en la península ibérica y otros países del mundo; y con la Editorial Farben, con sede en Costa Rica, atiende el mercado de Centroamérica.
Agrega que el Grupo Editorial Norma usa las nuevas herramientas del mundo de hoy, contando con B2Bportales, una empresa que trabaja en el desarrollo de publicaciones en formato electrónico y revistas

impresas para el mercado de habla hispana de América y el mercado de habla portuguesa de Brasil; además usa Internet para mercadear su fondo editorial, fomentando la interacción en la red de los usuarios de sus productos.
Así, el señalado grupo editorial ha creado un sello editorial con el fin de fomentar la literatura, llamado "La Otra Orilla", que es un intermediario entre el autor y el lector, enfocando sus esfuerzos en la publicación de narrativa de calidad, tanto en el contenido literario como en su edición. Señala al respecto que un libro no sólo es una puerta al mundo único y particular que ofrecen los autores, sino también el objeto luminoso que deberá llevar hacia el de la manera más amable posible.
Señala que cuenta con un amplio catálogo de autores, como William Faulkner, Ben Okri, Tomás González, Guillermo Arriaga, Mathias Enard, entre otros.
Agrega que La Otra Orilla convoca anualmente a un Premio de Novela en lengua castellana que pretende promocionar a todos aquellos escritores de habla hispana que, a través de una novela inédita contribuyan al enriquecimiento del patrimonio cultural escrito, el que se falla anualmente con los votos de un jurado compuesto por prestigiosos escritores del ámbito de la narrativa de todos los países con lengua común, siendo los ganadores del mismo: año 2008 Carlos Chernov con El Amante Imperfecto; año 2007Ariel Magnus con Un chino en bicicleta; año 2006 Horacio Vázquez-Rial con El camino del Norte; año 2005 con Marco Schwartz con El Salmo de Kaplan.
Además, La Otra Orilla también ofrece dos colecciones: La Orilla Negra, que reúne títulos de novela negra con autores como Joseph Wambaugh, Robert B. Parker, entre otros y la colección Paraules.
Agrega que para registrarse en su página web en España se requieren los siguientes datos: nombre, rango de edad, dirección, ciudad, país, ocupación, teléfono, sexo, dirección electrónica, clave, nombre, preferencias temáticas de lectura. A partir de ese momento, cualquier lector comienza a disfrutar de todos los servicios que esta parte ofrece.
Ocasionalmente se solicita a los usuarios que llenen un formulario de encuesta, casos en los que se vincula la página a sus políticas de seguridad sobre la información personal de los usuarios para que puedan contestarla con plena confianza; cuando sea necesario actualizar sus datos se solicitará la verificación de los mismos. Al momento de cancelar una suscripción en la base de datos, esto implica que se deje de disfrutar de sus servicios.
Acerca de la información de los autores, el segundo solicitante señala que recibe los manuscritos y propuestas editoriales que le llegan, los que deben ser evaluados y presentados al comité editorial. Este proceso no establece un juicio crítico sobre la obra, sino que intenta determinar si ésta es adecuada para el catálogo de Editorial Norma, y si la Editorial puede realizar buen trabajo en su difusión. El tiempo que tarda este proceso es variable, pero dada la cantidad de materiales que se reciben, la necesidad de entregarlos a lectores externos para su análisis y la periodicidad de las reuniones, no suele ser inferior a 3 meses ni superior a 6. Así, el segundo solicitante señala que siempre es preferible evaluar en primera instancia una propuesta y no el libro completo. La propuesta ha de seguir las pautas del segundo solicitante para proponer manuscritos. El autor debe explicar porqué considera interesante su obra, presentar un fragmento escrito, si lo hay, y adjuntar su currículo. La presentación de estos materiales por correo electrónico simplifica y acelera los procedimientos internos. Sin embargo, si alguien desea enviar el material impreso por correo postal, debe ser siempre con una copia, y debe tener en cuenta que la editorial no devuelve los materiales no solicitados. La razón para esto son los costos que acarrea su conservación, manejo y envío.
Agrega que los títulos de los sellos La Otra Orilla se pueden encontrar en toda la amplia red de librerías tanto en el extranjero como en Chile. Así, es posible adquirir libros "La Otra Orilla" de la Editorial Norma en diversas librerías, lo que se comprueba con impresos que se acompañan en autos.
En este sentido, el segundo solicitante desarrolla diversos productos a través de su marca "Norma La Otra Orilla", la que goza de fama y prestigio, de manera que los consumidores la identifican con el segundo solicitante, motivo por el cual es de toda justicia que el nombre de dominio en conflicto sea asignado a la parte señalada. Agrega que no cabe duda alguna que con los antecedentes que se acompañan, Editorial

Norma de Chile S.A. es una destacada empresa en Chile, motivo por el cual merece una adecuada protección de su marca comercial.
Así, al segundo solicitante le parece injusto que el dominio de autos se asigne a un tercero, en circunstancias que el único creador de la expresión "La Otra Orilla" ha sido el segundo solicitante, y no el primero. En este sentido, no sólo se ha preocupado de registrar su marca comercial, sino que además ha invertido dinero y recursos humanos en dar a conocerla y posicionarla en el mercado.
Señala que debe considerarse que pese a que los nombres de dominio tienen una naturaleza jurídica diversa a las marcas comerciales, existe una realidad práctica y concreta, cual es que hoy en día la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad e identificador de productos y/o servicios, razón por la cual el objetivo de la demanda es evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas famosas y notorias, y que esto provoque errores y confusiones entre los consumidores, y que el público consumidor pueda identificar en Internet al segundo solicitante con sus marcas comerciales y nombres de dominio inscritos.
En cuanto a las normas legales, el segundo solicitante cita el artículo 10 del Reglamento, que señala que "Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de los siguientes tres días hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por un plazo de publicidad, el que será de 30 (treinta) días corridos a contar de la publicación, a objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio". Así, el Reglamento faculta a cualquier interesado que crea violentados sus derechos, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje; esto, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Así, corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan presentadas a acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
Cita además el artículo 14 del Reglamento, que dice que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.
Así, Editorial Norma de Chile S.A. posee respecto de la marca singularizada un derecho de propiedad adquirido con anterioridad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República. En este sentido, el artículo 2° primera parte de la ley N°19.039 establece que "cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley". El inciso 3° del artículo 19 N° 25 de la Constitución prescribe que "se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley".
Agrega que la Editorial Norma de Chile S.A. ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre su marca; pero señala que debe tenerse presente que los elementos destacados y que le otorgan notoriedad y distintividad a su marca lo constituyen "La Otra Orilla". De no mediar en el signo del segundo solicitante los vocablos "La Otra Orilla" no habría un registro marcario de su propiedad.
Por esto, no es legítimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de dominio laotraorilla.cl, donde precisamente los elementos centrales están conformados por las expresiones "la otra orilla", que corresponde a la marca que el segundo solicitante ha registrado previamente. Cualquier persona creerá con justo motivo que la página web en litigio corresponde a un nuevo sitio de Internet del segundo solicitante, por cuanto los elementos destacados de las marcas de Editorial Norma de Chile S.A. se encuentran íntegramente contenidas en el mismo orden y secuencia, siendo un factor importante a destacar que tal como se ha acreditado a lo largo de la demanda presentada por el segundo solicitante, corresponde a una

marca que goza de fama y notoriedad tanto a nivel nacional como internacional y es asociada con Editorial Norma.
Agrega que la tendencia mundial en materia de propiedad industrial es velar por los intereses de personas naturales y jurídicas, cuyos intereses se ven afectados por nacionales que pretenden vulnerar principios básicos. Al efecto, el segundo solicitante cita algunos artículos del "Convenio de París para la Protección Industrial" y el "Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad industrial relacionados con el comercio".
Así, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, publicado el 30 de septiembre de 1991, señala:
"Artículo 6bis, Marcas: marcas notoriamente conocidas. 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.
Artículo 8 Nombres comerciales. El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.
Artículo 10bis Competencia desleal. 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: (i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; (ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; (iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos".
En cuanto al ADPIC (TRIPS) Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, publicado en el Diario Oficial el 17 de mayo de 1995 establece que:
"Artículo 16. Derechos conferidos.
1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.
2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.
3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o

servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada".
El artículo 41 obliga a los países a crear en sus legislaciones procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.
"Artículo 41. 1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso. 2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios".
El segundo solicitante menciona lo establecido en los números 20 y siguientes del Reglamento, en el título "De las revocaciones de Dominio", números que avalan desde todo punto de vista lo citado anteriormente. En este sentido, aclara que si bien no se está ante una revocación, en esos pasajes se establecen verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia. Así, el artículo 22 del Reglamento señala como causal de revocación, entre otras, "que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido".
El segundo solicitante sostiene que ha quedado claro que el dominio pedido contiene como elementos distintivos aquellos que están presentes en la marca de Editorial Norma, "La Otra Orilla".
Como lo ha señalado la Comisión Preventiva Central al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A., "la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios".
El segundo solicitante menciona que ha hecho de "Norma La Otra Orilla" una marca de prestigio; por lo cual cualquier consumidor que se enfrente al dominio laotraorilla.cl lo relacionará y asociará con Editorial Norma de Chile S.A. Por esto, en caso de asignársele el dominio al primer solicitante se producirá la dilución de la marca del segundo solicitante y evidentemente se inducirá a error a los consumidores, quienes incluso podrán asociar la marca del segundo solicitante con una actividad desarrollada por un tercero, que ofrecerá productos que no contarán con el prestigio del segundo solicitante. En consecuencia, debe considerarse que es un hecho conocido y aceptado que existe una íntima relación entre una marca comercial y un nombre de dominio. Por esto es que es importante que el segundo solicitante es titular de la marca comercial "Norma La Otra Orilla" y que además es posible adquirir los productos del segundo solicitante en el mercado nacional, lo que prueba el uso de la expresión "la otra orilla" asociado al segundo solicitante.
Por esto es que Editorial Norma de Chile S.A. cree que no puede permitir que un tercero, ajeno a su persona, pretenda cualquier clase de apropiación respecto de su marca, máxime cuando éstas gozan de prestigio.
El segundo solicitante cita jurisprudencia del juez árbitro Claro Swinburn, por conflicto por revocación del nombre de dominio aolchile.cl, en que señala que "Existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas en

un mercado particular para identificar un bien o servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas, y no sólo como localizadores de direcciones IP. En razón de la documentación aportada por AMERICA ONLINE, INC. y por el conocimiento personal que este árbitro tiene del término AOL, este término constituye una expresión archinotoria a nivel mundial y notoria a nivel nacional en el rubro de Internet, a nombre de AMERICA ONLINE, INC., el cual se encuentra registrado a nombre de AMERICA ONLINE, INC. en diversas clases y países. Pretender registrarlo con fines comerciales, al menos en el rubro de Internet, constituye un acto de mala fe, salvo que se cuente con una autorización o licencia concedida por AMERICA ONLINE, INC. lo que no consta en autos. COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA, sabiendo o debiendo saber que el nombre AOL era y es famoso en el rubro de Internet a nombre de AMERICA ONLINE, INC., no debió haber pedido el nombre de dominio "aolchile.cl" y no está en condiciones de demostrar que posee interés legítimo alguno sobre el registro "aolchile.cl". El hecho de haberse incluido el término "chile" en el nombre de dominio en nada disminuye la confusión que se produce con el nombre AOL, ya que el elemento esencial y característico del nombre pedido es "aol"".

También cita el fallo en relación con el arbitraje por nombre de dominio 123-wap.cl, de 8 de noviembre de 2002, que señaló que "Noveno: Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisiona una expresión otorgada en concesión a una de las partes por el Estado de Chile y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que la expresión otorgada en concesión goza de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que la amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud. Décimo: Por consiguiente, este Tribunal estima que la demandante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "123-wap.cl", que se identifica fuertemente con su imagen corporativa y que es objeto por ella de una actividad comercial y publicitaria de gran envergadura, respeto de la primera solicitante, quien no ha acreditado poseer otro vínculo con el nombre en disputa que el haberlo solicitado primeramente".

El segundo solicitante señala que el Sr. González, al momento de presentar la solicitud del nombre de dominio laotraorilla.cl estaba en conocimiento de la existencia de Editorial Norma de Chile S.A. y de la fama y notoriedad de la marca comercial, siendo irreal pensar lo contrario.

Por esto es que de asignarse el dominio al primer solicitante habría un agravio a los derechos adquiridos por el segundo solicitante como titular legítima de la marca comercial señalada, como también a su trayectoria en el mercado, y en segundo lugar, inductivo a error o confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los productos del segundo solicitante que, a través del sitio web laotraorilla.cl sean promocionados. Esto, aprovechándose en forma gratuita del prestigio logrado por el segundo solicitante, quien ha invertido tiempo y grandes sumas de dinero en posicionar sus marcas en el mercado.

Así, el segundo solicitante señala que ha quedado demostrado que Editorial Norma de Chile S.A. posee argumentos más que suficientes como para estimar que su posición no da pie para análisis destinado a ponderar su mejor derecho, por lo que procede eliminar la primera solicitud.

Finaliza su presentación pidiendo que se acojan los argumentos señalados, y se elimine y rechace la solicitud del nombre de dominio laotraorilla.cl efectuada por Marcelo González Troncoso, asignándoselo a Editorial Norma de Chile S.A., con costas.
6.- Que para acreditar su mejor derecho, el segundo solicitante acompañó la siguiente prueba documental: a) A fojas 25 y 26 copia del registro de la marca comercial "Norma La Otra Orilla", registro N° 676.992, para todos los productos de la clase 16; b) A fojas 27 acompaña resultados de la búsqueda en google.cl de la frase "norma la otra orilla"; c) A fojas 28 acompaña resultados de la búsqueda en google.cl de la frase "la otra orilla"; d) De fojas 29 a 31 acompaña impresión de la página librerianorma.com, en que aparecen las bases del premio La Otra Orilla; e)De fojas 32 a 57 acompaña impresiones de la página edicioneslaotraorilla.es, en que consta qué es La Otra Orilla, preguntas frecuentes, las políticas de seguridad, el premio La Otra Orilla, dónde comprar, autores, boletín de novedades, contacto; f) A fojas 58 y 59 acompaña impresión de buscalibros.cl, en que al hacer una búsqueda del título "la otra orilla" aparecen diversos libros; g) A fojas 60 y 61 acompaña impresión de la página web antartica.cl, en que aparecen diversos libros, algunos de los cuales fueron premiados con el premio La Otra Orilla; h) A fojas 62 y 63 acompaña impresión de la página feriachilenadellibro.cl, en que figuran los resultados de la búsqueda de la frase "la otra orilla"; i) De fojas 64 a 69 constan impresiones de la página carvajal.com.co, en que aparece información de Editorial Norma de Chile S.A.

7.- Alegación de mejor derecho del primer solicitante de fojas 73 en que solicita le sea asignado el nombre de dominio en disputa en base a los siguientes argumentos: Sostiene que en su calidad de religioso salesiano, responsable del área de educación formal de la Congregación Salesiana de Chile ha registrado de buena fe el nombre de dominio laotraorilla.cl a los efectos de hacer uso de los medios que la tecnología permite a fin de poder llegar a los jóvenes más pobres y en situación de vulnerabilidad. Así, desean estar entre los jóvenes y ofrecerles una posibilidad real de promoción humana y cristiana. Agrega que la congregación ha querido diversificar sus sitios y dominios en la red a fin de poder llegar a aquellos jóvenes que en su espiritualidad, creencias y estilo de vida no adscriben a un estilo cristiano y no ven en la iglesia y sus instituciones una instancia de manifestación de sus más íntimos pensamientos y deseos. El poder acompañarlos ha significado realizar una búsqueda de un nombre y el diseño de un sitio que los identifique y les permita llegar a los jóvenes que no son parte de las diversas obras que a lo largo de Chile animan y gestionan.
Así, laotraorilla.cl es el nombre que les permite, en torno a los "nuevos patios" y "nuevas fronteras" que su misión les ha abierto, ofrecer el mensaje a un mayor número de jóvenes y personas que necesitan de una presencia que los acompañe en el desarrollo de sus talentos en el ámbito multimedial, un lugar habitual para los adolescentes y jóvenes.
Laotraorilla.cl es el nombre de dominio para acceder a dicho afán, que se ha transformado en un punto de inflexión con otra organización que tiene y persigue fines comerciales, editorial que busca evitar la similitud de este nombre de dominio con otro producto comercial que poseen. El interés del primer solicitante de conservar el nombre de dominio se funda en que "laotraorilla" logra expresar el sentido de alternativa, autonomía y diferencia que puede ofrecer un espacio virtual a jóvenes que, teniendo talento en el ámbito multimedial (audio-gráfica-video), no tienen las posibilidades de contar con un soporte físico, tecnológico y virtual que les permita potenciar sus capacidades, siendo eso lo que quieren ofrecer.
Finaliza su presentación señalando que se sirva adjudicar el dominio en disputa, y poder aportar a la promoción y desarrollo de los jóvenes talentosos de Chile.
8.- Para acreditar su mejor derecho, el primer solicitante acompaña la siguiente prueba documental: a) De fojas 75 a 88 adjunta el documento "Resignificación de la Salesiana en América en Prospectiva de la Cultura de la Comunicación", en que señala principios metodológicos para que la educación salesiana se oriente hacia la cultura de la comunicación.
9.- A fojas 91, el segundo solicitante evacúa traslado, en que señala que en la presentación del primer solicitante no existe ningún argumento que acredite un mejor derecho, por cuanto el primer solicitante sólo ha señalado ser responsable del área de educación formal de Congregación Salesiana en Chile, en circunstancias que el nombre de dominio fue inscrito por una persona natural, y en ese sentido no existe

autorización ni indicación de que el nombre de dominio se haya inscrito con fines de carácter religioso o educacional. Agrega que, si bien el primer solicitante ha indicado que intenta llegar a jóvenes que no adscriben un estilo cristiano y una serie de argumentos de índole religioso, no existe ningún argumento que logre evidenciar una razón en virtud de la cual el nombre de dominio deba ser asignado al primer solicitante.
Así, el segundo solicitante no ve ninguna relación entre 'laotraorilla.cl' y "nuevos patios" o "nuevas fronteras" o "lugar habitual", por cuanto no se está ante un nombre de dominio que contenga alguna connotación religiosa o que indique que es un sitio para jóvenes y adolescentes que requieran de una presencia que los acompañe en el desarrollo de sus talentos en el ámbito multimedial.
Agrega que se puede ingresar al sitio web en litigio, de manera que no es posible acreditar un uso de la expresión en disputa por parte de la Orden Salesiana. Además, no se ha acompañado ningún tipo de documentación que relacione a la Orden Salesiana con laotraorilla.cl, como un proyecto, guía, análisis, estudio de mercado, etc. El primer solicitante se ha limitado a acompañar un documento cuyo título es "Reasignificación de la escuela salesiana en América en perspectiva de la cultura de la comunicación", el cual presenta el desafío "favorecer la cultura comunicacional inspirada en valores del Evangelio", pero el citado texto en ninguna parte hace mención a la expresión "laotraorilla", como un concepto que se relacione con la Orden Salesiana.
Así, el segundo solicitante señala que hasta la fecha el primero no ha probado tener la representación de una orden religiosa, de modo que hasta la fecha el primer solicitante no ha hecho valer ningún argumento que dé cuenta de un mejor derecho que logre sustentar su posición para que el nombre de dominio en conflicto le sea asignado. El segundo solicitante señala que presentó copia de certificado del registro marcario N° 676.992 a nombre de Editorial Norma de Chile S.A., que contiene íntegramente el nombre del dominio en litigio. Además acompañó documentación que, según el segundo solicitante, evidencia que la expresión "la otra orilla" es asociada por los consumidores con Editorial Norma de Chile S.A. y no con una orden Salesiana.
Así, el segundo solicitante señala que se está ante un concepto creado por esa parte, que corresponde a una empresa internacional que goza de fama y notoriedad en diversos países, cuyas marcas son famosas y notorias en su rubro; quien ha invertido grandes sumas de dinero en posicionar sus marcas a través de los años el mercado de los libros y enciclopedias.
El segundo solicitante señala que a través de la documental acompañada logra evidenciar que es el titular de un registro marcario que contiene íntegramente la expresión en litigio "laotraorilla"; con las impresiones de los resultados de las búsquedas de google.cl, donde al buscar información sobre "la otra orilla", los primeros resultados están asociados con el segundo solicitante, lo que demuestra un uso efectivo en la red de la expresión en litigio; los impresos obtenidos de páginas web del segundo solicitante dan cuenta del uso en Chile de la expresión "la otra orilla" y lugares en donde es posible obtener productos "la otra orilla"; se acompañan además impresos obtenidos desde la página web oficial carvajal.com.co, que dan cuenta de los productos que ofrece Editorial Norma de Chile S.A. en el mercado.
Así, ha quedado demostrado que los consumidores al enfrentarse o el oír la expresión "laotraorilla.cl" en Internet, evidentemente creerán que están ante productos de Editorial Norma de Chile S.A.
El segundo solicitante señala que mal podría asociarse el nombre de dominio en disputa con el primer solicitante, si esta no ha demostrado con algún documento que esté relacionado con la expresión "la otra orilla", de manera que no existe fundamento alguno que permita establecer un mejor derecho por parte de la contraria. Es evidente que el mejor derecho pertenece al segundo solicitante.
Respecto a los argumentos expuestos por el primer solicitante, señala que esa parte no compareció a la audiencia de fijación de normas de procedimiento, y se ha limitado a acompañar un texto emanado de una reunión de la Orden salesiana, sin que dicho documento tenga alguna relación con el nombre de dominio pedido. Así, es del todo impensable que un nombre de dominio pueda ser asignado a un solicitante que nada ha probado o demostrado más que el simple hecho de ser primer solicitante. Además, esa parte no es titular de una marca comercial que le otorgue un derecho de propiedad y una exclusividad sobre la expresión en conflicto.

Respecto al derecho de propiedad de Editorial Norma de Chile S.A., el segundo solicitante señala que el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile reza: "será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros". Así, el mejor derecho del segundo solicitante se fundamenta en que éste ha solicitado el nombre de dominio de buena fe, de acuerdo con las normas legales y constitucionales que protegen el desarrollo y libre ejercicio de actividades económicas, siempre que sea sustentado dentro de las normas legales, con plena conservación de las buenas costumbres y el orden público, de manera que no se está ante un caso de competencia desleal y la solicitud del primer solicitante no pasa a llevar ningún derecho de tercero, sino que la solicitud de inscripción del primer solicitante va en contra de la norma citada, ya que no considera el derecho de propiedad que detenta el segundo solicitante.
Así, el segundo solicitante posee el registro de una marca que contiene íntegramente el nombre de dominio en litigio, de manera que es titular de un derecho de propiedad adquirido con anterioridad a la solicitud del nombre de dominio de autos, amparado por el artículo 2° de la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación con el artículo 19 N° 25 de la Constitución, que son citados. El segundo solicitante ha adquirido un derecho de propiedad sobre sus marcas según las disposiciones establecidas en la ley N° 19.039.
En consecuencia, no es legítimo que un tercero sin ningún derecho, pida el nombre de dominio de autos, expresión que se asocia al segundo solicitante, según esa parte.
El mencionado derecho de propiedad le da exclusividad sobre las marcas comerciales para que los consumidores las identifiquen con el segundo solicitante, situación de la cual no escapa Internet.
Reitera que debe mencionarse lo señalado en el título "De las revocaciones de Dominio" del Reglamento de NIC, por cuanto si bien no se está ante una revocación, si se establecen principios que deben seguirse.
Señala que el artículo 22 del Reglamento establece como causal de revocación "que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido".
Reitera que el nombre de dominio contiene íntegramente la marca previamente registrada por el segundo solicitante.
Finaliza su presentación señalando que es claro que la solicitud del segundo solicitante por el nombre de dominio carece de un actuar inescrupuloso o de mala fe, ni constituye un abuso a las normas sobre abuso de publicidad, el cual se encuentra avalado por un derecho marcario y un uso real y efectivo asociado con la expresión en conflicto "la otra orilla", por lo cual tiene un interés legítimo. Por esto tiene argumentos más que suficientes como para estimarse que la posición del primer solicitante no da pie para análisis alguno a ponderar su mejor derecho, por lo que debe eliminarse la primera solicitud, asignándose el dominio a Editorial Norma de Chile S.A.
10.- A fojas 95 el primer solicitante evacúa traslado, señalando que el segundo solicitante en la prueba presentada hace alusión al registro marcario de la marca "Norma La Otra Orilla", cuyo dominio pertenece a la Editorial Norma desde 2003, y acompaña una serie de impresiones de pantalla en que se aprecia la inscripción en el buscador Google. Agrega que mediante la búsqueda avanzada de "Norma La Otra Orilla" se muestran variados resultados que no sólo se vinculan con el segundo solicitante, siendo tan variados que no inducen a error a quien desee obtener una información de aquel sitio que por especificidad pueda inducir a un error.
Señala que el dominio no es similar a la marca registrada "Norma la otra orilla"; muy por el contrario, es laotraorilla.cl, término que al ser buscado en Internet, no ofrece, sino después de haber escrito los siete primeros caracteres del nombre de dominio pedido, esto es "laotrao", resultados con nombres similares al dominio en disputa. Así, se despliegan los resultados correspondientes y en primera instancia no se aprecia el nombre del segundo solicitante como primera, segunda o tercera opción, por tanto bajo ningún punto de vista el consumidor incurrirá en confusión; al contrario, los sitios que se ofrecen y que pueden ser los más similares a laotraorilla.cl son referentes a páginas web tales como: edicioneslaotraorilla.es;

otraorilla.com.ar/home.html; laotraorilla.org; distorsion-laotraorilla.blogspot.com/2010…/la-otra-orilla.html, que bajo ningún punto de vista tienen relación alguna con la marca "Norma La Otra Orilla".
Agrega que según la información proporcionada por el segundo solicitante, los dueños de la marca son el Grupo Editorial Norma, fundado en Colombia el año 1960, que a su vez es una empresa del Grupo Carvajal, con representación en Chile por medio del Grupo Editorial Norma.
El primer solicitante, para hacer estas observaciones, se funda en la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, cuya última modificación se hizo el 2006. En los artículos referentes a la inscripción de marcas, contenidas entre los artículos 19 a 30, se pueden apreciar impedimentos de inscripción relacionados. Cita el artículo 19 bis D, que señala que "La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión". Agrega que este artículo le impide inscribir una marca parecida. Para no crear confusión, el artículo 20 del mismo cuerpo legal establece que "No podrán registrarse como marcas: g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro".

Por esto, es que pide tener en consideración que el nombre de dominio en litigio es "laotraorilla.cl" y no una marca registrada con denominación "Norma La Otra Orilla".

Finaliza su presentación pidiendo que todo esto se tenga en consideración al determinar, de acuerdo a la sana crítica, el derecho que permita la obtención definitiva de laotraorilla.cl.

11.- El primer solicitante acompaña, de fojas 98 a 99, documental consistente en impresiones de pantalla del buscador google.cl, en que se despliegan las sugerencias que hace ese buscador al introducir las palabras "laotra" y "laotrao" y los resultados del mismo buscador al buscar la palabra "laotraorilla".
12.- A fojas 102 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el caso de autos, la primera y segunda solicitante han presentado sus solicitudes competitivas en tiempo y forma, debiendo dilucidarse si alguna de ellas tiene un mejor derecho al nombre de dominio laotraorilla.cl, disputado o si, por el contrario, es posible aplicar en autos el aforismo prior in tempore prior in iure, más conocido en este ámbito como fisrt come first served. La primera solicitante señala que en su calidad de miembro de una congregación religiosa, responsable del área de educación formal de la referida institución, se encuentra impulsando un proyecto de acercamiento de jóvenes no cristianos a la espiritualidad a través de la tecnología y de su parte, el segundo solicitante alega derechos marcarios sobre la expresión "la otra orilla", los cuales ha acreditado en autos suficientemente, sin que hayan sido controvertidos de contrario, por lo que habrá de tenérselos por establecidos para todos los efectos de estos autos.

SEGUNDO: Que en la sociedad de la información, uno de los elementos centrales de desarrollo es que las personas cuenten con una identidad digital que les permita interactuar en el mundo digital. En este sentido los nombres de dominio representan localizadores de recursos de información disponibles en la Red Internet, que han sido configurados bajo la lógica que permitan de manera relativamente fácil para los usuarios de la

red acceder a los productos, personas y/o servicios que los usuarios de la red disponibilizan a través de este medio y de esta forma proporcionan identificadores digitales.

TERCERO: Que en el evento de producirse inscripciones competitivas, el Reglamento de NIC Chile y la doctrina y jurisprudencia de Derecho nacional y Derecho Comparado han sentado las bases y principios en orden a solucionar el conflicto y definir la asignación definitiva o consolidación del nombre de dominio. A este respecto, el primer principio al que debemos atender es al de "first come, first served", aforismo técnico que viene a recoger el ya conocido aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que en esta materia se ve potenciado por cuanto, atendidas las condiciones técnicas del funcionamiento de la Red, "el primero que llega es el único servido". Este principio, sólo podrá desatenderse cuando concurra alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre las partes y que determinen el mejor derecho del segundo solicitante o la mala fe del primer solicitante.

CUARTO: Que los nombres de dominio constituyen identificadores mnemotécnicos que, atendido el grado de complejidad que ha alcanzado la Red Internet, resultan esenciales para la localización de las personas y entes que se desenvuelven y desarrollan sus actividades cotidianas en el entorno virtual. Es en este sentido que en forma secundaria les asiste el carácter de "secondary meaning" o "distintividad sobrevenida" a consecuencia de su uso y de cara a los usuarios, pasando a constituirse en identificadores de ciertos bienes y/o servicios o de sus productores o autores para su actuación en la Red. Sin embargo, esta cualidad no ha alcanzado reconocimiento legislativo y, en doctrina se ha construido a partir del análisis del uso del signo en cada caso concreto, de forma tal que alcanzará esta distintividad en la medida que su titular le dé un uso consecuente con la identificación deseada. En este sentido, si bien el criterio marcario es uno a aplicar al momento de analizar un conflicto por asignación de un nombre de dominio, tendrá real peso específico cuando una de las partes no detente marca alguna y ambas partes en competencia actúen en el mismo mercado objetivo, atendido los criterios de especialidad y territorialidad que rigen la normativa marcaria. En este sentido, cabe señalar que los registros marcarios invocados por la segunda solicitante señalan expresamente que la protección se otorga al conjunto “norma la otra orilla” y no a la expresión “la otra orilla” individualmente considerada.

QUINTO: Que los árbitros establecidos para la solución de conflictos de nombres de dominio son árbitros arbitradores, que en consecuencia deben analizar todos los antecedentes presentados por las partes y los que estimen necesarios para arribar a una convicción sobre el asunto debatido. En el caso de autos, además de los antecedentes presentados por las partes se han buscado antecedentes para confirmar la condición de religioso invocada por el primer solicitante y su condición de responsable del área de educación formal. Siendo así y de su parte, de los antecedentes que constan en autos aparece que el proyecto del primer solicitante se ajusta al concepto de "*fair use*" establecido en el punto 4 letra c) N° iii del *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) de ICAAN, recogido en el artículo 22 párrafo 4 letra c) de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en tanto que busca hacer un uso legítimo no comercial del dominio, sin la intención de obtener beneficios económicos a través de la desviación intencional de consumidores o de dañar la marca o dominio de la contraria.

SEXTO: Que en consecuencia en el caso de autos no existe riesgo de dilución de la marca, por cuanto ambos solicitantes actúan en sectores distintos del mercado y la segunda solicitante cuenta con nombres de dominio a través del cual es susceptible de ser localizado en la Red adecuadamente, bajo el TLD .es, http://www.edicioneslaotraorilla.es/ el que además es idéntico a la marca comercial registrada y que promociona a través de la Red, y que es el producto que estima necesario proteger a través de la solicitud planteada en autos, y por tanto los usuarios que la requieren acceden directamente a este sitio web.

SEPTIMO: Que adicionalmente, de los antecedentes presentados por la segunda solicitante se desprende que la expresión “la otra orilla” ha sido usada en distintos ámbitos, para denotar diferencias de percepción, obras musicales, reportajes, documentales, etc., de lo que se desprende que no habría un uso de mala fe de parte del primer solicitante, en el sentido contenido tanto en la URDP como en las normas que son recogidas en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl.

OCTAVO: Que en todo caso no existen antecedentes en autos que permitan sostener que la segunda solicitante haya litigado temerariamente por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, se RESUELVE:

Se rechaza la demanda de asignación del nombre de dominio laotraorilla.cl presentada por EDITORIAL NORMA DE CHILE S.A. (JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA) en contra de MARCELO LUIS GONZALEZ TRONCOSO, ya individualizados en autos, debiendo consolidarse el nombre de dominio en el primer solicitante don MARCELO LUIS GONZALEZ TRONCOSO.
Cada parte pagará sus costas.
Notifíquese a las partes y a Nic Chile en la forma prevista en el acta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Resolvió.

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez

Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuación

Cristian Carril Abarca
C.I. 16.209.067-4

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl; mauro.chile10@gmail.com; mlgt75@gmail.com; cdoxrud@jl.cl; cmora@jl.cl; fbelair@jl.cl; mail@jl.cl; educelegis@yahoo.es