Asunto: FW: arbitraje dominio -'latersera.cl'- Fallo
De: Guillermo Carey C. <Gcareyc@carey.cl>
Fecha: Thu, 24 Jun 2010 15:56:41 -0400
A: "'fallos@legal.nic.cl'" <fallos@legal.nic.cl>, "'aleluiar@hotmail.com'" <aleluiar@hotmail.com>, "'info@iplan.cl'" <info@iplan.cl>, "'lag@iplan.cl'" <lag@iplan.cl>, "'rodrigo.gomara@gmail.com'" <rodrigo.gomara@gmail.com>, "'dominios@bbp.cl'" <dominios@bbp.cl>
CC: Nicolás Muñoz <nmunoz@carey.cl>, María Cecilia Mena <mmena@harneckercarey.cl>, "'caldunte@harneckercare.cl'" <caldunte@harneckercare.cl>

Santiago, 24 de junio de 2010.

I-. PARTE EXPOSITIVA

I.1.- Constitución del arbitraje.-

Que por oficio OF 11095, de fecha 7 de agosto de 2009, NIC Chile comunica al suscrito la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio “latersera.cl”, designación que acepté con fecha 13 de agosto de 2009 y que fuera notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Informática y Publicidad Limitada, RUT N° 76.030.914-1, domiciliado para éstos efectos en calle La Concepción N° 165, Of. 508, Providencia, correos electrónicos aleluiar@hotmail.com, info@iplan.cl, lag@iplan.cl, Rodrigo.gomara@gmail.com, como Primer Solicitante, y Consorcio Periodístico de Chile S.A., COPESA, RUT N° 91.408.000-2, representado por don Felipe Vinagre Larraín, según se acreditó en autos, todos domiciliados para estos efectos en calle Europa N° 2035, Providencia, Santiago, correo electrónico dominios@bbp.cl, como Segundo Solicitante.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.

A fojas 8 y siguientes de autos, se encuentra el acta en que constan las normas de procedimiento que se acordó regirían la tramitación de esta instancia arbitral. Dichas normas fueron acordadas con la asistencia del Segundo Solicitante.

I.5.- Período de Planteamientos.-

I.5.1.- El Primer Solicitante no presentó alegaciones.

I.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante, Consorcio Periodístico de Chile S.A, representado por don Felipe Vinagre Larraín.

(i) El Segundo Solicitante expone que es una famosa y reconocida empresa periodística nacional, cuyas publicaciones son ampliamente conocidas y difundidas a los lectores en todo el país.

En razón a lo anterior, el Segundo Solicitante sostiene que ha ganado un posicionamiento que debe ser calificado de notorio, agregando que, para ello, basta un mero recuerdo de diversas publicaciones de COPESA, tales como La Tercera, La Cuarta o revistas como Qué Pasa, entre otras.

(ii) El Segundo Solicitante señala que el nombre de dominio en conflicto es fonéticamente idéntico a la expresión más renombrada de su empresa, esto es “LA TERCERA”, sobre la cual es titular de los siguientes registros marcarios, correspondientes únicamente a su marca “LA TERCERA” y sus derivaciones: (i) “LA TERCERA”, Reg. N° 600.404, distintiva de los productos de la clase 16; (ii) “LA TERCERA CASA Y DECORACIÓN”, Reg. N° 688.594, distintiva de los productos de la clase 16; (iii) “LA TERCERA”, Reg. N° 822.954, distintiva de servicios de transmisiones radiales, transmisión de programas radiales, transmisión de programas audio visuales por Internet, servicios de comunicaciones por cable o remotas, clase 38; “LA TERCERA DE LA HORA”, Reg. N° 734.282, distintiva de productos de la clase 16.

(iii) El Segundo Solicitante sostiene que los nombres de dominio cumplen una función de identificación de los usuarios en la red, permitiendo que los terceros que accedan a Internet puedan obtener la más variada información.

Al efecto, el Segundo Solicitante cita el dictamen N° 1127 emanado de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de julio del año 2000, que expresa que los nombres de dominio cumplen una función de identificación de los usuarios en la red y que es imposible la coexistencia de

dos dominios idénticos en la red, ya que no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas.

Consecuentemente, señala este dictamen, éstas características de los nombres de dominio han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales, entre los que se encuentran las marcas comerciales.

(iv) A fojas 28 de autos, cita el artículo 14 del Reglamento, el que establece que *"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"*.

(v) El Segundo Solicitante sostiene que la solicitud del nombre de dominio por parte del Primer Solicitante infringe las normas vigentes sobre abuso de publicidad.

Al efecto, sostiene que resultan aplicables los artículos 4° y 13 del Código Chileno de Ética Publicitaria, toda vez que la concesión del nombre de dominio al Primer Solicitante afectaría los siguientes elementos, cuya protección consagran estas normas:

a. Los registros sobre la marca "LA TERCERA" individualizados con anterioridad.

b. El prestigio y nivel de reconocimiento que tiene la expresión "LA TERCERA".

En atención a lo anterior, el Segundo Solicitante sostiene que, de asignarse el nombre de dominio al Primer Solicitante, existiría, por parte de éste último, un aprovechamiento de su buen nombre comercial.

(vi) A fojas 30 de autos, cita el artículo 10 del Convenio de París, que dispone que todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial constituye un acto de competencia desleal. Agrega que deberá prohibirse: a.- 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; b.-las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor y c.- cualquier indicación o aseveración que, en el ejercicio del comercio, pueda inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características o la cantidad de los productos.

(vii) Conforme a lo precedentemente expuesto, el Segundo Solicitante señala

que la asignación del nombre de dominio al Primer Solicitante crearía una confusión que debe ser evitada a través de la asignación del dominio a su empresa.

(viii) El Segundo Solicitante sostiene que su empresa es titular de registros marcarios, los cuales deben ser respetados, ya que la asignación del nombre de dominio a otra persona, afectaría su patrimonio marcario.

En consecuencia, el Segundo Solicitante alega que la asignación del nombre de dominio debe ser realizada a su empresa, toda vez que es el creador intelectual y titular de registros marcarios sobre la expresión “LA TERCERA”, y es también quien se encargó de darla a conocer alcanzando alta notoriedad en el mercado.

I.6 Etapa de respuestas.-

I.6.1 El Primer Solicitante no presentó respuestas.

I6.2 Respuesta del Segundo Solicitante.

(i) El Segundo Solicitante reitera lo expuesto durante la etapa de planteamientos, señalando que en este caso se ha acreditado que su empresa detenta un alto nivel de reconocimiento por parte del público consumidor y en especial de su diario “LA TERCERA”. Agrega que, en dicha perspectiva, y en pos de una debida protección de sus derechos, se acreditó el registro de la expresión “LA TERCERA”, fonéticamente idéntica al dominio en conflicto “latersera.cl”, acreditando asimismo la abundante difusión de la misma.

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1. Habiéndose clausurado el debate entre las partes con fecha 17 de noviembre de 2009, se resuelve el conflicto conforme a las siguientes consideraciones.

II.2. En atención a que los documentos que constan en autos resultan suficientes para formar la convicción para resolver la asignación del nombre de dominio en disputa, no se ha recibido la causa a prueba, en el ejercicio de la facultad establecida en este sentido a fojas 8 de autos.

Que conforme a la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio .CL” (en adelante la “Reglamentación”), y a lo que se dispone en el contrato suscrito

entre los solicitantes y Nic Chile, la competencia de este tribunal se circunscribe a la resolución del conflicto suscitado por las solicitudes competitivas respecto del nombre de dominio “latersera.cl”. Consecuentemente, la competencia de este tribunal, en ningún caso, alcanzará las materias que hayan sido expresamente entregadas por la ley a tribunales ordinarios o especiales.

En consideración a lo anteriormente expuesto, excede la competencia de este tribunal, la resolución acerca de infracciones marcarias o bien la declaración de la existencia de un acto de competencia desleal.

También excede la competencia de este tribunal la declaración de la existencia infracciones al Código Chileno de Ética Publicitaria, toda vez que el órgano encargado de realizar dicha declaración es el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, cuya resolución no es de carácter vinculante para las partes. Lo anterior no significa desconocer lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Reglamentación, sino que constituye, únicamente, un reconocimiento de las limitaciones que tiene este tribunal para la evaluación de las causales dispuestas en dichos artículos.

II.3. Que el Primer Solicitante no ha presentado argumentos que justifiquen su mejor derecho dentro del plazo dispuesto al efecto en el acta de fijación de procedimiento, según consta a fojas 8 de autos.

II.4. Que, en materia de disputas de asignación de nombres de dominio .CL, rige de manera general el principio *“first come, first served”*.

II.5. Sin embargo, el uso comercial de los nombres de dominio, unido a la imposibilidad técnica de distinguir entre dos nombres de dominio idénticos, hace necesario considerar, en la asignación de un nombre de dominio en disputa, la legitimidad del derecho a usar el nombre de dominio en conflicto sobre una base distinta al citado principio.

II.6. Que, al efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio .CL” (en adelante la “Reglamentación”), en la solicitud de asignación de un nombre de dominio no deberán contrariarse 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, siendo de responsabilidad del solicitante dar cumplimiento a estas normas.

II.7. Por otra parte, la aplicación del principio *first come first served* implica que la inactividad del Primer Solicitante en el caso de solicitudes competitivas no redundará necesariamente en la asignación del nombre de dominio al Segundo Solicitante, pues es el Primer Solicitante quien, por el sólo hecho de solicitar en primer lugar la asignación de un nombre de dominio, tiene mejor derecho a éste, recayendo sobre el Segundo Solicitante la carga de probar la concurrencia de los supuestos de hecho del artículo 14 del Reglamento.

II.8. Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, aún siendo el principio "*first come, first served"* el principio dominante en materia de asignación de nombres de dominio, no es un principio absoluto en la asignación de nombres de dominio, debiendo ceder necesariamente frente a las consideraciones contenidas en el artículo 14 de la Reglamentación.

II.9. Que, en atención a lo anterior, el Segundo Solicitante acreditó la titularidad de las siguientes marcas: (i) "LA TERCERA", Reg. N° 600.404, distintiva de los productos de la clase 16; (ii) "LA TERCERA CASA Y DECORACIÓN", Reg. N° 688.594, distintiva de los productos de la clase 16; (iii) "LA TERCERA", Reg. N° 822.954, distintiva de servicios de transmisiones radiales, transmisión de programas radiales, transmisión de programas audio visuales por Internet, servicios de comunicaciones por cable o remotas, clase 38; "LA TERCERA DE LA HORA", Reg. N° 734.282, distintiva de productos de la clase 16.

II.10. Que, conforme a la prueba rendida, el Segundo Solicitante acreditó en autos que las marcas que tiene registradas a su nombre conteniendo la expresión "LA TERCERA", son famosas y notorias. Consecuentemente, la asignación del nombre de dominio al Primer Solicitante afectaría aquellos derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante, toda vez que el nombre de dominio en disputa es fonéticamente idéntico a la expresión "LA TERCERA" y sólo se diferencian por el hecho de existir una letra distinta entre ambas expresiones, a saber, el cambio de la letra "C" por una letra "S".

Consecuentemente, la similitud existente entre el dominio "latersera.cl", y las marcas comerciales de las que es titular el Segundo Solicitante, produciría una confusión en el público consumidor en cuanto a la titularidad de dicho nombre de dominio, lo que podría implicar que el consumidor sea desviado a un sitio web diferente del deseado o buscado. De este modo, se afectaría el activo intangible del Segundo Solicitante.

II.12. En consecuencia, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores, este tribunal ha estimado que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho en la asignación del nombre de dominio, dado que la asignación del nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante vulneraría los derechos válidamente adquiridos por parte del Segundo Solicitante respecto de las marcas de su titularidad.

III. SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "latersera.cl" al Solicitante en autos Consorcio Periodístico de Chile S.A, representado por don Felipe Vinagre Larraín.

Cada parte pagará sus costas.

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

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.

Sentencia por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza doña Catalina Aldunate, Secretario del Tribunal.

_____

Guillermo Carey Claro

Juez Árbitro.