Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio legisnet.cl

Santiago, 21 de marzo de 2012.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 15.652 de fecha 29 de diciembre de 2011 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **"legisnet.cl"**;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Rodrigo Oyarzún Fernández (Rodrigo Javier Oyarzún Fernández), con domicilio en Los Peumos 525, departamento 22, Concón, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 12 de septiembre de 2011, a las 19:16:59 GMT, y Legislación Económica S.A. Legis S.A. (Beuchat Barros y Pfenniger Dos S.A.), representada por don Felipe Vinagre Larraín, con domicilio en Europa Nº 2035, Providencia, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 29 de Septiembre de 2011, a las 12:25:55 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 29 de diciembre de 2011, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio legisnet.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 5 de enero de 2012 a las 10:15 horas.

CUARTO: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital de fecha 29 de diciembre de 2011 y a las partes por carta certificada de fecha 30 de diciembre de 2011, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 8 y 9 de autos.

QUINTO: Que el día 5 de enero de 2012, a las 10:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Diego Acuña Domínguez por la oponente y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 18 de autos.

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264

SEXTO: Que con fecha 9 de enero de 2012 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 18, según consta a fojas 20.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 13 de enero de 2012, el que rola a fojas 21 de autos, la parte de Legis S.A.. expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en los términos siguientes: que el grupo Legis nació en 1952 con la Revista Legislación Económica, como respuesta a la necesidad de compilar y hacer comprensible toda la legislación en el país. Que en el año 1957 se lanzan al mercado las dos primeras obras de información legal y empresarial por el sistema de hojas sustituibles: el Régimen de Impuesto a la Renta y el Régimen Laboral Colombiano. Que fue así como surgió la que es hoy la Unidad de Negocio Editorial. Que en 1966 se crea la Unidad de Publicaciones Especializadas, que elabora el primer directorio de la actividad industrial y comercial privada del país, denominado Directorio Industrial y Comercial (DIC). Que en 1986 adquiere la "Editorial Minerva" y con ella nace la Unidad de Negocios Formas Minerva, destinada a la pequeña y mediana empresa. Que ese mismo año entra en funcionamiento la filial Venezuela, ubicada en la ciudad de Caracas. Que en 1974 ingresa a un nuevo campo de actividades directamente relacionadas con el negocio de la información: la producción y comercialización de agendas. Que en 1995 lanza al mercado el producto Datalegis, versión electrónica de las publicaciones jurídicas en CD-ROM, y en el mes de junio del mismo año inicia actividades comerciales en Santiago de Chile. Que en 1998 nace Ambito Jurídico, que se ha posicionado como el periódico especializado más importante del país, siendo galardonado en dos ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (2006 y 2007) y en el año 2005 con el premio "Medios de Comunicación" de la Federación Interamericana de Abogados. Que en octubre de 2000 inicia actividades en Argentina y en 2001 en México. Que en el año 2009 lanza al mercado el concepto del Mundo Digital Legis, presentando un amplio portafolio de publicaciones electrónicas basadas en modernas plataformas tecnológicas. Que en el año 2010 se consolida como la empresa líder en información legal de Latinoamérica. Que la actual litis está radicada en torno a un término que presenta identidad con la razón social y los derechos adquiridos de la parte, lo cual vulnera todas las normas y principios que rigen la concesión de un nombre de dominio, toda vez que es titular de la marca "Legisnet", en números registros, así como de otras que incluyen la expresión "Legis".

Que es también titular del nombre de dominio "legis.cl" desde el 14 de junio de 1999 hasta la fecha, así como de los dominios legisoffice.cl y legischile.cl. Cita Jurisprudencia y Derecho, invoca los principios de competencia leal y ética mercantil, derechos válidamente adquiridos, inaplicabilidad del principio "first come first served" y uso de la marca "Legisnet", en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y se le asigne el nombre de dominio.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 17 de enero de 2012, rolante a fojas 80, se confirió traslado de la demanda de Legis S.A., el que fue evacuado en rebeldía.

NOVENO: Que por resolución de fecha 2 de marzo de 2012, rolante a fojas 81, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes puntos de prueba: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "legisnet"; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "legisnet"

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La oponente, parte de Legis S.A., la documental rolante de fojas 29 a 79.

La parte de Rodrigo Oyarzún Fernández (Rodrigo Javier Oyarzún Fernández) no rindió pruebas.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 20 de marzo de 2012, rolante a fojas 83, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental acompañada no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, La parte de Rodrigo Oyarzún Fernández (Rodrigo Javier Oyarzún Fernández), justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede

ceder ante prueba en contrario. Que fuera de dicha presunción no rindió argumentos ni pruebas.

CUARTO: Que la oponente, parte de Legis S.A., demostró tener numerosos registros para la marca "Legisnet" (fs. 29 a 31), todos anteriores a la solicitud de registro del nombre de dominio por el primer solicitante. Demostró, también, desarrollar en su página web www.legis.cl, el producto Legisnet "la evolución de las publicaciones actualizables Legis" (fs. 40 a 42, 44, 47 a 50, 71 a 79).

QUINTO: Que, tratándose en la especie de un dominio que es idéntico a la marca registrada y producto de la oponente, el que se compone principalmente de la razón social de dicha parte, "Legis", atendida además la falta total de argumentos y pruebas rendidos en contrario, no cabe sino acoger la demanda, en los términos que se expresarán en la parte resolutiva de esta sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Legislación Económica S.A. Legis S.A. (Beuchat Barros y Pfenniger Dos S.A.) en contra de Rodrigo Oyarzún Fernández (Rodrigo Javier Oyarzún Fernández), y se asigna el nombre de dominio legisnet.cl a favor de Legislación Económica S.A. Legis S.A. (Beuchat Barros y Pfenniger Dos S.A.), con costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente sentencia por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile. Retírense por las partes los

documentos acompañados dentro de 5º día desde la notificación de la presente, bajo apercibimiento de destrucción.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.