Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "lexsis.cl"

Santiago, 8 de abril de 2011

VISTOS:

<u>PRIMERO</u>: Que por oficio Nº 13008 de fecha 22 de octubre de 2010 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 oposición al nombre de dominio "lexsis.cl".

<u>SEGUNDO</u>: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Jorge Andrés Lasnibat Rehbein, con domicilio en Av. Chesterton 7143, Las Condes, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio lexsis.cl con fecha 31 de mayo de 2010, a las 18:54:00 GMT, y Reed Elsevier Properties INC., Rep. Carey & Cía., en la persona de Guillermo Carey, con domicilio en Miraflores 222, piso 24, Santiago, que inscribió el nombre de dominio lexsis.cl con fecha 09 de junio de 2010, a las 20:27:18 GMT.

<u>TERCERO</u>: Que por resolución de fecha 22 de octubre de 2010, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "lexsis.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 29 de octubre de 2010, a las 9:15 horas.

<u>CUARTO:</u> Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 22 de octubre de 2010 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 25 de octubre de 2010, según consta de los comprobantes rolantes a fojas 7 y 8 de autos.

<u>QUINTO</u>: Que el día 29 de octubre de 2010, a las 9:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Jorge Andrés Lasnibat Rehbein, como primer solicitante y de don Matías Vergara Sandoval, por la oponente, levantándose el acta que rola a fojas 15 de autos.

SEXTO: que mediante escrito de fecha 15 de noviembre de 2010, rolante a fojas 17, la parte de Jorge Andrés Lasnibat Rehbein presentó argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en los términos siguientes: Que es el primer solicitante del nombre de dominio, lo que le otorga prioridad en el derecho a uso del mismo; que hay un esfuerzo realizado por demostrar el objetivo del uso del dominio en litigio al poseer una página web que indica claramente el fin que se le quiere dar a dicho dominio, la que está operativa desde los primeros días de la petición, a saber, www.lexsis.cl, y que la similitud fonética con la marca Lexis Nexis no tiene asidero en un medio eminentemente escrito como lo es la internet, y que si alguna persona buscara en Google u otro buscador la palabra "lexsis" no encontrará a dicha empresa, sino que, por ejemplo, en la segunda página de Google aparecerá el sitio asociado a lexsis, como se aprecia en la imagen que inserta; que la empresa que le pertenece, llamada "Informatic", lleva más de 10 años en el mercado de desarrollo de soluciones informáticas, y posee diversas marcas y dominios registrados a su nombre con el fin de identificar sus productos, por ejemplo, "nuestrogrupo.cl" para una plataforma de red

social, o "agronomía.cl" para un portal asociado al agro. Que, de esta manera, para cada nuevo desarrollo inscribe el dominio asociado al nuevo sistema.

SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 15 de noviembre de 2010, rolante a fojas 19 de autos, la parte de Reed Elsevier Properties INC. expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en los términos siguientes: Que Lexis Nexis, o Lexis, es una división del grupo financiero internacional Reed Elsevier, el cual fue fundado en 1977 por H. Donald Wilson como un servicio de búsqueda electrónica y almacenaje de información. Reed Elsevier adquirió a Lexis en 1994. Que Lexis ofrece sus servicios nacional e internacionalmente por medio de sus páginas web, entre las cuales destacan Lexis.cl en Chile y su homónimo mundial Lexis.com, las cuales requieren una suscripción para poder ser utilizadas. Que lo anterior resulta esencial, por cuanto significa que el negocio principal de la parte se relaciona con la visita y uso de su página web, por lo cual el hecho de que un tercero ajeno a sus negocios intente el registro de un dominio altamente similar puede resultar en un perjuicio indebido para la parte, toda vez que, careciendo estos dominios de diferencias significativas mediante los cuales los cybernavegantes puedan distinguir entre ellos, se generarán todo tipo de errores y confusiones, que irán en claro desmedro de los activos de Lexis. Que, en referencia a los servicios virtuales ofrecidos por las páginas web LEXIS.CL y LEXIS.COM, un estudio reciente señaló que LEXIS posee más de 100 Terabytes de contenido virtual, el cual se encuentra en el soporte de trescientos servidores de UNIX y más de mil de Windows NT servers, cuestión que evidencia el amplio espectro que posee. Que el dominio LEXIS.CL alberga actualmente contenidos altamente especializados en diversas ramas del derecho. Que entre estos destacan principalmente los contenidos referidos a la jurisprudencia y doctrina que se ha generado en los últimos 100 años de nuestro país, destacando los referidos a las áreas del Derecho Privado, Civil y Comercial, así como lo referente al Derecho Público, con las ramas constitucionales, penales y laborales. Que el área Jurídica de estos servicios se clasifica en los siguientes contenidos: Jurisprudencia online, Gaceta Jurídica, Dº Administrativo General y Municipal, Legislación on-line, Práctica Forense, Fallos del Tribunal Constitucional, Revista Procesal Penal y Doctrina. Que, asimismo, Lexis posee una línea editorial particular que se destaca por la edición de obras jurídicas de un alto grado de especialidad, habiéndose editado en esta línea los principales códigos de nuestro ordenamiento jurídico, todos los cuales contienen apéndices legales y concordancias realizadas por expertos. Que considerando la fama y notoriedad que Lexis ha alcanzado en Chile y el mundo, y con el fin particular de proteger su prestigio e imagen, es que Lexis ha inscrito, con anterioridad a la solicitud de autos, una serie de dominios que se encuentran asociados a su nombre, entre los cuales destacan los siguientes: a) lexis.cl; b) lexisnexis.cl; c) lexischile.cl; d) lexis-chile.cl; e) lexis-nexis.cl; f) lexisnexisonline.cl y g) lexiscom.cl. Que, de esta manera, la parte ha permitido que el público cyber navegante pueda acceder con la simple asociación del nombre de su compañía y marca principal a la información relativa a ella, y en particular, a los servicios que éste ofrece. Que el dominio solicitado por el demandado, lexsis.cl, es determinadamente similar al ya registrado por la parte, lo que puede apreciarse a través del siguiente cotejo: lexis.cl (dominio registrado de la demandante); lexsis.cl (dominio solicitado) y lexis (marca registrada por la demandante). Que la sola adición de la letra "s", que se ubica en medio de la denominación, no logra dotar al dominio solicitado de la distintividad necesaria para que los usuarios de internet puedan

reconocer que se trata de servicios ofrecidos por una compañía distinta a la de la parte, lo anterior por cuanto no es efectivo el que estas letras puedan otorgarle una fisonomía propia, toda vez que en nada la diferencian, en un sentido gramatical, fonético o conceptual, del dominio y las marcas ya registradas por la parte. Que en particular cabe referirse a la identidad fonética que existe entre la denominación LEXSIS Y LEXIS, toda vez que la adición de la letra S no produce cambio alguno en la pronunciación que se tiene de estas denominaciones, las cuales, al ser pronunciadas, emiten un sonido idéntico, existiendo así nulas posibilidades de que los cybernavegantes distingan entre ellos. Que otro hecho que cabe recalcar es que la adición de esta letra S no logra diferenciar a los dominios en conflicto, por cuanto gráficamente siguen siendo similares, toda vez que la "s" del medio no hace sino reproducir la letra "s" del final de la denominación. Que, por consiguiente, el nombre de dominio solicitado no es susceptible de ser distinguido del dominio ya registrado por LEXIS, siendo posible que se produzcan una serie de errores de asociación entre ambos. Que la parte es titular de más de 200 registros marcarios vigentes en el extranjero, en distintos países alrededor del mundo, dentro de los cuales resaltan Alemania, Argentina, Australia, Austria, Países Bajos (Bélgica, Holanda y Luxemburgo), Bahamas, Bahrein, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Croacia, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Egipto, la Organización Mundial de Marcas, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Honduras, Hong Kong, Hungría, Latvia, Lituania, Islandia, India, Indonesia, Iraq, Israel, Irlanda, Italia, Japón, Jamaica, Korea, Malasia, Macedonia, Mónaco, México, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Oman, Panamá, Paraguay, Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales), Rumania, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Serbia y Montenegro, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Suecia, Siria, Suiza, Tanzania, Tailandia, Turquia, Ucrania, Emiratos Arabes, Uruguay, Venezuela y Vietnam, Tanzania, todos para la marca LEXIS o una de sus variaciones. Que lo anterior no hace más que poner en evidencia que la asignación del registro de un dominio como el que se disputa en autos, el cual es cuasi-idéntico al de la parte, a un tercero distinto de la demandante, produciría confusión en el público consumidor, ya que los dominios carecen de diferencias suficientes que permitan distinguirlos. Que, además, considerando la fama y notoriedad que tiene la expresión LEXIS, es indudable que la contraparte se verá beneficiada con la fama e imagen reconocida de los servicios de primera calidad de LEXIS. Que es un hecho que el público consumidor y los mismos cyber navegantes de Internet entenderán que el nombre de dominio que se disputa en autos está relacionado con la oponente, la cual es dueña de los sitios web citados y de las marcas individualizadas precedentemente, hecho que importa una incuestionable infracción a las normas que rigen la asignación de los nombres de dominio.cl y que configuran el mejor derecho del que goza la parte. Invoca Derecho, negando el carácter absoluto del principio "First come, first served", alega mejor derecho, legítimo interés y buena fe, en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y le sea asignado el nombre de dominio, con costas.

<u>OCTAVO:</u> que por resolución de fecha 15 de noviembre de 2010, rolante a fojas 53 de autos, se confirió traslado de las presentaciones de ambas partes, el que fue evacuado en rebeldía.

<u>NOVENO</u>: Que por resolución de fecha 21 de diciembre de 2010, rolante a fojas 54, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "lexsis". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "lexsis".

<u>UNDECIMO</u>: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas: La parte de Reed Elsevier Properties INC., la documental conformada por: 1) Reporte de registros marcarios en Chile y en el extranjero (fs. 29 a 42 y fojas 58 a 68); 2) Impresos de página web de Nic Chile con registros de nombres de dominio (fs. 43 a 46 y fojas 75 a 82); 3) Impresos de registros marcarios (fs. 47 a 52 y fs. 69 a 74); 54); 4) Impresos de las páginas web <u>www.lexisnexis.com.au</u>, <u>www.lexisnexis.com</u>, <u>www.legalpublishing.cl</u>, (fs. 83 a 92); 5) Impreso de búsquedas en el portal Google.cl (fs. 93 a 94); 6) Copia de declaración jurada de Renee Simonton, de 30 de diciembre de 2010 (fs. 95 a 96 y fs. 122 a 124); 7) Impreso de reporte de Lexis Nexis año 2009 (fs. 97 a 98); 8) Impreso de página web <u>www.wikipedia.org</u> (fs. 99 a 103); 9) Copia de sentencia de fecha 19 de julio de 1997, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Uruguay (fs. 104); 10) Copias de sentencias dictadas por el National Arbitration Forum (fs. 105 a 115); 11) Impresos de página web <u>www.lexisnexis.com</u> (fs. 116 a 117).

La parte de Jorge Andrés Lasnibat Rehbein no rindió pruebas.

<u>DUODECIMO</u>: Que por resolución de fecha 13 de enero de 2011, rolante a fojas 125, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

<u>PRIMERO</u>: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando undécimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

<u>SEGUNDO</u>: 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: <u>TERCERO</u>: Que el primer solicitante, Jorge Andrés Lasnibat Rehbein, alegó y 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, adicionalmente, manifestó dedicarse a soluciones informáticas, tener operativa desde los primeros días de la petición una página web asociada al dominio, a saber, <u>www.lexsis.cl</u>, y desestimó los riesgos asociados a la similitud fonética con la marca Lexis Nexis, dado el carácter eminentemente escrito de la red Internet como medio de comunicación.

<u>CUARTO:</u> Que la oponente, la parte de Reed Elsevier Properties INC., alegó y comprobó ser la matriz de la división Lexis Nexis, o Lexis, la que es una reconocida empresa de servicios editoriales y de información, parte de los cuales presta, también reconocidamente, a través de sus páginas web, entre las cuales se encuentran lexis.cl y lexis.com. Que cuenta con numerosos registros marcarios que protegen sus actividades, tanto en Chile como en el extranjero, los que incluyen la expresión "lexis", así como también con numerosos nombres de dominio que incluyen análoga mención.

Es también un hecho público y notorio que las actividades de la parte se desarrollan extensamente en los rubros de la contabilidad y el Derecho.

<u>QUINTO:</u> Que fluye del libelo del primer solicitante que sus actividades se desarrollan para Estudios de Abogados (imagen inserta a fojas 17), ámbito en el cual la oponente tiene una reconocida presencia a través de sus productos y servicios "Lexis" y "Lexis Nexis".

<u>SEXTO:</u> Que, con lo antes considerado, este Arbitro estima verosímiles los riesgos de confusión denunciados por la oponente, así como los perjuicios que de ello pueden derivarse a su respecto. Estima, en consecuencia, incompatible la subsistencia en la red internet de dos nombres de dominio fonéticamente idénticos y gráficamente similares, y puesto a considerar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en controversia, preferirá el derecho de la oponente, por ser de data anterior y gozar de pública fama y notoriedad.

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 Reed Elsevier Properties INC. En contra de Jorge Andrés Lasnibat Rehbein, y se asigna el nombre de dominio lexsis.cl a favor de Reed Elsevier Properties INC., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución 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.

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.