Santiago, catorce de abril del año dos mil catorce

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 10 y siguiente de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia en juicio de asignación de nombre de dominio “LINKINPARKCHILE.CL”.

PARTE EXPOSITIVA:

Por Oficio de fecha 17 de junio de 2013, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “LINKINPARKCHILE.CL”, surgido entre Roberto Esteban Cerda Silva, rut 17.406.688-4, domiciliados en El Jacarandá Nº 18.310, comuna de Maipú y Linkin Park, LLC, domiciliado en 150 South Rodeo Drive Suite 200, Beverly Hills, CA 90212, Estados Unidos de America, representado por Estudio Federico Villaseca y Cía., ambos domiciliados Avenida Alonso de Cordova Nº 5151, Piso 8º, comuna de Las Condes.

Que por resolución de fecha 25 de junio de 2013 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 5 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 4 de julio de 2013, según consta a fojas 10 y siguiente de autos.

Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Roberto Esteban Cerda Silva, primer solicitante y Linkin Park, LLC., segundo solicitante y demandante.

Demanda de LINKIN PARK LLC.:

La parte demandante u opositor Linkin Park, LLC., funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “LINKINPARKCHILE.CL” a Roberto Esteban Cerda Silva, e invoca los siguientes fundamentos:

1.- ANTECEDENTES SOBRE LOS NOMBRES DE DOMINIO. RAÍZ DEL PRESENTE CONFLICTO:

En primer término hace presente que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado.

Sin embargo y, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza.

La doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia del Panel de árbitros de Nic Chile, ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

Ello es precisamente la raíz del problema actual, esto es, la concesión del nombre de dominio “LINKINPARKCHILE.CL”, disputado por partes distintas.

2.- NORMAS DE SOLUCIÓN:

Para la resolución del señalado conflicto no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse para su resolución. Sin duda alguna las más importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), a nivel local, por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991.

3.- TESIS DE MEJOR DERECHO. TITULARIDAD DE LA MARCA COMERCIAL “LINKIN PARK ®” :

Señala que el concepto marcario “LINKIN PARK®” es de propiedad de la oponente, como se infiere del siguiente registro marcario, a saber:

Registro N° 894.920, para la marca comercial “LINKIN PARK®”, incluye productos de las clases 9 y 25 y Registro N° 894.921, para la marca comercial “LINKIN PARK®”, incluye servicios de la clase 41.

De esta manera sostiene que tiene un mejor derecho sobre la expresión solicitada por nuestra contraparte, por cuanto, es idéntica a la marca comercial y, a su vez esta contenida la marca comercial en el nombre de dominio solicitado por el primer solicitante.

Más aún la propiedad plena que tiene sobre estos signos, le otorgan la exclusividad de su uso, goce y, disposición, a razón de esto, lo faculta para apropiarse en forma exclusiva de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar y, le permite oponerse a cualquier tercero que pueda afectar los derechos marcarios (dominio) incorporado con anterioridad a su patrimonio.

Esta propiedad se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su artículo 19 N° 25 y, por el Código Civil en su artículo 584.

4.- NOMBRE DE DOMINIO:

Es menester señalar que además de las marcas comerciales, tiene inscrito el siguiente nombre de dominio en la extensión punto COM, a saber: LINKINPARK.COM.

5.- LINKIN PARK:

Es una banda estadounidense de rock procedente de California. Formada en 1996, el grupo estuvo inicialmente integrado por MIKE SHINODA, DAVE FARRELL, JOE HAHN, BRAD DELSON, ROB BOURDON Y MARK WAKEFIELD, este último como voz principal. La banda inició ese mismo año sus primeros trabajos musicales de manera independiente y posterior a esto grabaron su primer material llamado XERO; sin embargo no tuvieron gran éxito en la búsqueda de un sello discográfico ya que ninguno mostró interés en su trabajo, lo que ocasionó la renuncia de MARK WAKEFIELD. Poco después, CHESTER BENNIGTON se incorporó a la banda como vocalista; el grupo realizó su primera presentación en un club de los Ángeles y siendo respaldados por JETT BLUE, en aquel entonces vicepresidente de Warmer Bros Records, lograron firmar con el sello 1999. El nombre del grupo es un juego de palabras haciendo referencia al Lincoln Park en Santa Mónica.

El grupo es conocido por su estilo musical característico que mezcla rock, rap y sonidos electrónicos. La banda ha vendido 60 millones de discos y ha ganado dos premios Grammy.

6.- IDENTIDAD FONETICA Y GRAFICA DE LA SOLICITUD DE DOMINIO CON LA MARCA COMERCIAL DE NUESTRO REPRESENTADO Y SU NOMBRE DE

DOMINIO EN LA EXTENSIÓN PUNTO.COM:

Esto es evidente A TODAS LUCES, a saber: LINKIN PARK®, LINKINPARK.COM y LINKINPARKCHILE.CL

Lo que obviamente provoca dilución marcaria de la marca comercial de nuestro poderdante, al inducir a errores o confusiones al público.

7.- CONCLUSIÓN:

De acuerdo a lo anterior, sostiene que quien tiene, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del nombre de dominio y, de esta forma, corresponde que éste le sea asignado en definitiva, es la oponente por cumplir todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber: Criterio de la titularidad de marcas comerciales, Nombre de dominio inscrito en la extensión COM.

El nombre de dominio solicitado por el demandado se encuentra inserto en la marca comercial de nuestro cliente, como se puede apreciar a simple vista, provocando a nuestro juicio confusión en los consumidores y, dilución marcaria de éste.

Existencia de una identidad gráfica y fonética con la marca comercial de nuestro cliente, siendo la palabra Chile un elemento de ubicación territorial como país, pero que no provoca una distintividad del signo requerido CON LA MARCA REGISTRIDA DE NUESTRO CLIENTE.

Mejor Derecho: De esta forma sostenemos que es nuestro cliente quien tiene un mejor derecho para la asignación definitiva del nombre de dominio.

8.- Petición Concreta:

Pide tener por interpuesta demanda de asignación del nombre de dominio en contra de don ROBERTO ESTEBAN CERDA SILVA, acogerla en todas sus partes, y como consecuencia declarar que, sobre la base de los argumentos expuestos, el mejor derecho sobre el mismo corresponde a LINKIN PARK, LLC., asignándole el dominio *de estos* autos y, desechando en todas sus partes la pretensión de la contraria, con expresa condena en costas

Documentos acompañados por Linkin Park, LLC, en su escrito de demanda:

1.-Copias de Certificados Marcarios citados en el cuerpo del escrito

2.- Historia del Grupo musical LINKIN PARK.

3.-Publicidad.

Contestación Demanda:

Argumentos presentados por el primer solicitante Roberto Cerda Silva, en su escrito de fojas 22 y siguientes:

1.- El primer solicitante, como cuestión previa promovió incidente de falta de personería de don Oscar Rodríguez Baeza, para representar a LINKINPARK LLC, el que fue rechazado a fojas 30 de autos.

2.- Que en cuanto a la solicitud de la oponente Linkinpark LLC., señala que esta no ha sido diligente en la inscripción del dominio, y que el dominio LINKINPARK.CL se encuentra inscrito en Nic Chile por don Juan Pablo Vargas Olate.

3. Indica que no es ánimo del primer solicitante la explotación comercial del nombre en cuestión, ni la apropiación de un nombre ajeno, sino que pretende realizar un sitio Web, que muestre todos los locales o negocios que están ubicados en el Parque Central Oriente y Parque Central Poniente.

Que este sitio Web solo tiene la finalidad de prestar un servicio a la comunidad donde vive, sin cobrar por publicaciones y avisos.

Que la denominación LINKINPARKCHILE.CL, considera la ubicación de los negocios -Parque de Ciudad Satélite -, y su vinculación a un banner – “link” en Internet – decidió que el nombre sería “link in park”. Que al intentar inscribir en Nic Chile, constató que el dominio LINKPARK.CL, estaba inscrito, por lo que decidió agregar la palabra Chile.

Pide que en definitiva se le asigne el dominio pedido y se rechace la inscripción de la segunda solicitante LINKINPARK LLC.

Que a fojas 32, con fecha 2 de diciembre de 2013, se dictó resolución, recibiendo la causa a prueba y se fijo el siguiente punto de prueba. “Uso y aplicación de la denominación LINKINPARKCHILE, u otra análoga o semejante que hayan hecho las partes en litigio, medios, data y contenido”.

Que la segunda solicitante LINKIN PARK LLC., con fecha 10 de diciembre de 2013, acompañó escrito en que reitera la prueba documental de su escrito de demanda, consistente en certificados de registros marcarios, historia del grupo musical y variada publicidad.

Que a fojas 34, con fecha 12 de diciembre de 2013, se dictó resolución teniendo por reiterada la prueba documental y se citó a las partes a oír sentencia definitiva.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: El hecho objeto de resolución arbitral, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio en disputa “linkinparkchile.cl”, esto es, sí a Roberto Esteban Cerda Silva, primer solicitante, o bien a Linkin Park, LLC., segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que, un criterio de resolución de disputas de nombres de dominio en Internet, de mayor aplicación es aquel que considera si los litigantes tienen una posición de mejor derecho al dominio en litigio, fundado de circunstancias fácticas, tales como un uso previo de la denominación en medios sociales y de comunicación, titularidad de marcas comerciales y / o nombres de dominio en Internet, publicidad y elementos que permitan establecer la creación de la denominación a cargo de una persona determinada etcétera, que permitan concluir si existe a favor de alguno de ellos un “mejor derecho” y / o “ derecho preferente” para la inscripción del dominio .CL.

TERCERO: Que, establecido que las partes se encuentran en igualad de posición procesal en este arbitraje para presentar sus argumentaciones y alegaciones, y ocurre también lo propio en relación al derecho a la prueba y su producción, y todo ello en cuanto es una carga procesal básica probar los argumentos y hechos en que fundan sus pretensiones los litigantes.

CUARTO: Que, corresponde al juez en tanto tercero imparcial a los litigantes y especialmente respecto de sus pretensiones, ponderar y valorar los medios de prueba que las partes produzcan en el proceso.

QUINTO: Que desde el punto de vista de las pruebas, solo la segunda solicitante LINKIN PARK, LLC., acompañó al proceso en su escrito de demanda de fojas 18 y siguientes, copias de la inscripción de la marca comercial “LINKIN PARK”, registros números 894.920 y 894.921, que distinguen productos de las clases 9 y 25 y servicios de la clase 41; invoca también la titularidad del dominio “LINKINPARK.COM”, e impreso de la historia del grupo musical “LINKIN PARK”, de origen californiano, de Estados Unidos de Norte América.

SEXTO: Que, el primer solicitante don Roberto Esteban Cerda Silva, argumenta que el dominio que pide tiene su origen en el término “LINK” o banner en Internet, “PARK”, por parque de Ciudad Satélite de Maipú, y Chile para diferenciarlo del dominio “LINKINPARK”, ya inscrito por un tercereo don Juan Pablo Vargas Olate. Agrega que el dominio en diputa LINKINPARKCHILE, lo pretende aplicar a un sitio

Web de promoción de los negocios y locales de Parque Central de Ciudad Satélite de Maipú, a titulo gratuito.

SEPTIMO: Que, si bien a priori parecen razonables los argumentos presentados por el primero solicitante don Roberto Esteban Cerda Silva, no puede desatenderse que convocado a probar el "*Uso y aplicación de la denominación LINKINPARKCHILE, u otra análoga o semejante que hayan hecho las partes en litigio, medios, data y contenido*", como se articuló en la interlocutoria de prueba de fojas 32, éste no aportó ningún medio de prueba en el sentido indicado, a diferencia de la segunda solicitante LINKIN PARK LLC., que reiteró los medios de prueba de su escrito de demanda de fojas 18 de autos.

OCTAVO: Que, en consecuencia este sentenciador atendida la prueba documental acompañada por la demandante LINKIN PARK LLC., radica en ésta parte la titularidad de un mejor derecho para asignarle el dominio en litigio, la que ha probado su relación legitima con el dominio LINKINPARK y por extensión para estos fines con LINKINPARKCHILE.

NOVENO: Que, finalmente el argumento presentado por el primer solicitante, en cuanto a que el dominio "LINKINPARK" se encuentra inscrito en Chile por don Juan Pablo Vargas Olate, lo que desmejoraría la posición de la segunda solicitante LINKIN PARK LLC., cabe declarar que este argumento no se admitirá como pretende el primer solicitante Cerda Silva, ya que sabido es que en Chile existe libertad para solicitar en principio todo nombre de domino y que la entidad encargada de su administración Nic Chile, no realiza rechazos de oficio o de propio imperio, ya que no esta dicha potestad en la reglamentación respectiva, por lo que no tiene valor la argumentación presentada por Cerda Silva. Más aun, cuando la segunda solicitante LINKIN PARK LLC. es titular de acción de revocación.

PARTE RESOLUTIVA:

Que en mérito a lo señalado en los consideranos anteriores, resuelvo conforme prudencia y equidad y por aplicación del principio mejor derecho o legitimidad, asignar el nombre de dominio "linkinparkchile.cl", a LINKIN PARK LLC., y se desestima la pretensión del primer solicitante Roberto Esteban Cerda Silva.

En materia de costas del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, mediante correo electrónico.

Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a doña Marcela Barrios Gajardo, quienes autorizan la presente sentencia y firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Marcela Barrios Gajardo