Partes: RODRIGO BERTRAN TORMO BBDO PUBLICIDAD S.A

Santiago, a cinco de abril de dos mil once,

Vistos y teniendo presente,

- 1.- Oficio N° 13715, de veinte de diciembre de 2010 relativos al conflicto por asignación del nombre de dominio **lumamiejuvisado.cl**, suscitado entre don Rodrigo Bertran Tormo (NO VALIDADO), RUT: 15.380.214-9, domiciliado en ALFEREZ REAL 1376, Providencia, Santiago y BBDO PUBLICIDAD S.A., 96.771.790-8, representada por doña Pía Béjares, domiciliada en Huérfanos Nº 1189, Piso 6, Santiago Centro, Santiago.
- 2.- Aceptación del cargo, juramento de rigor y citación a las partes a la audiencia de estilo, de fojas 4 y su notificación a las partes de fojas 4 vta. Y 5.-
- 3.- Presentación de la segunda solicitante, de fojas 6 en que solicita se decrete medida prejudicial de deshabilitación del nombre de dominio para mientras se tramite el dominio basado en los argumentos que detalla.
- 4.- Audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral, de fojas 36, realizada con la sola comparecencia de la representante del segundo solicitante, en la que se resuelve el incidente promovido por esa parte, y su notificación a la contraria, por carta certificada, de fojas 36 vta.
- 5.- Demanda arbitral del segundo solicitante, de fojas 38 en que solicita le sea asignado el nombre de dominio en base a los siguientes argumentos de HECHO y de DERECHO: Como consideración previa, sostiene que frecuentemente para la solución de conflictos suscitados por la inscripción de nombres de dominio, sobre los cuales dos o más partes manifiestan intereses contrapuestos, se ha aplicado el principio "first come, first served". Así, de acuerdo a ésta premisa, el solicitante que primero hubiese formulado su pretensión de inscripción del nombre de dominio ante el correspondiente organismo de administración del sistema, tendría una preferencia en el sentido de que se le otorgue la inscripción del nombre de dominio en disputa. Sostiene que la aplicación de dicho principio puede significar una injusticia, puesto que podría provocar un serio perjuicio a la parte con legítimo interés, detrás de su pretensión de inscripción del nombre de dominio, y que por el simple hecho de solicitar con posterioridad la inscripción de éste, se vulnerase un auténtico, legítimo y sólido interés merecedor de protección jurídica. Frente a esta realidad ha surgido la tesis -que hoy se aplica como regla general- del "mejor derecho", según la cual, sin perjuicio de considerarse en su justa medida el principio "first come, first served", se privilegia en la decisión su alguna de las partes logra acreditar que goza de un mejor derecho sobre éste. En este sentido, será de vital importancia tener un legítimo interés marcario, comercial, empresarial y de buena fe que inspire la solicitud de inscripción del nombre de dominio, que en definitiva merezca protección jurídica expresada en la obtención de la inscripción en disputa. Considera que esta es la situación en que se encuentra su representado, la que si bien no gozando de la preferencia que se desprendería del principio "first come, first served", goza de un mejor derecho sobre el nombre de dominio "lumamiejuvisado.cl".

Agrega luego que su representada, BBDO PUBLICIDAD S.A, es una empresa dedicada al rubro de la publicidad y marketing, siendo uno de sus principales clientes la empresa AGRICOLA AGROSUPER LIMITADA, en adelante "Agrosuper" empresa líder en Chile del rubro alimenticio que comenzó hace más de 55 años con el negocio de la producción de huevos en Doñihue, Región de O'Higgins y, en 1960 con la comercialización de pollos, dando origen a la marca "Super Pollo", hoy la más importante de su rubro en el país. A partir de ese entonces, a través de distintas marcas, se ha transformado en una empresa líder, con presencia en los mercados de pollo, pavo, cerdo, cecinas y salmón. Como parte de su estrategia de promoción y publicidad, ambas empresas, BBDO Publicidad y Agrosuper, conjuntamente han desarrollado exitosas campañas publicitarias de promoción de los productos de esta última, lo que incluso las ha llevado a ganar variados premios. Dentro de esta campañas, su representada desarrolló y diseñó para Agrosuper un sitio web de acceso familiar, que entrega amplia información a las dueñas de casa y sus familias, sobre recetas de cocina, tips de alimentación, videos de cocina, concurso, etc. A través del cual las familias pueden acceder a información relevante para preparar comidas sanas en base a los productos de Agrosuper. Este sitio se identificó con el dominio "lumamierjuvisado", que como es obvio contiene las iniciales de los días de la semana, pensando en facilitar, especialmente a las dueña de casa sus labores. A este sitio no sólo accede gente adulta, sino que también los hacen menores de edad.

Considera que por tanto el primer solicitante, con una absoluta y total mala fe, no sólo por tratar de apropiarse de un nombre de dominio substancialmente similar al de su representada, sino que por sus posteriores actos deshonestos, desleales y carentes de toda ética y moral, ha demostrado un total desinterés en el nombre de dominio en cuestión, y sólo pretende extorsionar a su representada y su cliente, para obtener un beneficio económico, sin tener un interés real y legítimo en el uso del nombre de

dominio en cuestión, pues ha vinculado el nombre de dominio a un sitio web distinto, de contenido altamente pornográfico "www.pornhub.com", con claro engaño para los usuarios que acceden a través del referido nombre de dominio.

Siendo así, no existe un sitio web activado para el nombre de dominio en cuestión, de lo que desprende que el primer solicitante no tiene ningún ánimo, ni interés en hacer un uso legítimo y de buena fe del nombre de dominio en disputa, sino que muy por el contrario, frente a la solicitud competitiva planteada por esta parte, inmediatamente lo vinculó a un sitio altamente pornográfico, como una forma de presionar para buscar un acuerdo que implique un pago.

Ciertamente, no solo se trata de una inscripción abusiva y de mala fe, porque es engañosamente similar al nombre de dominio de su representada, sino que además el solicitante no tiene intereses legítimos para su uso. Existe un fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de su representada y su cliente Agrosuper, creando confusión con su nombre de dominio "lumamierjuvisado.cl".

Agrega luego que su representada es titular del nombre de dominio cuasi idéntico al dominio en disputa "lumamierjuvisado.cl", creado a partir de las primeras letras de los días de la semana y que se utiliza para identificar un sitio web de la empresa Agrosuper, con información a las dueñas de casa y sus familias, sobre recetas de cocina, tips de alimentación, videos, concursos, etc. El dominio en disputa apenas tiene una letra de diferencia, bastando que se elimine una letra "r".

De las normas y principios que rigen la solución de conflictos por asignación de nombres de dominio se refiere a aquellas contenidas en el Nº 21 y siguientes del Reglamento que rige el funcionamiento del Registro, especialmente el artículo 22, aun cuando dicen relación directa con los procedimientos de revocación de dominios, precisamente porque su argumentación se funda, entre otros argumentos, en ser su representada y su cliente los titulares del nombre de dominio y marca comercial "lumamierjuvisado".

Luego sostiene que un requisito esencial es que en todo solicitante de un nombre de dominio debe concurrir es la buena fe. Según lo expuesto en el Reglamento de Nic Chile para el funcionamiento de los nombres de dominio la buena fe se traduce en que será responsabilidad exclusiva del solicitante el que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia y de la ética mercantil, y derechos válidamente adquiridos por terceros. Considera que mientras esa parte ha actuado de buena fe, sin contrariar los principios de la competencia desleal ni de la ética mercantil, el primer solicitante, en cambio, no tiene ningún ánimo ni interés real y efectivo en hacer un uso legítimo y de buena fe del nombre de dominio "lumamiejuvisado.cl", sino que muy por el contrario, frente a la solicitud competitiva planteada por esta parte, inmediatamente lo vinculó a un sitio altamente pornográfico, como una forma de presionar para buscar un acuerdo que implique un pago, toda vez que así fuera manifestado.

Sostiene que adicionalmente, la solicitud del primer solicitante es abusiva y de mala fe, ya que es engañosamente similar al nombre de dominio de su representada y las marcas comerciales de su cliente Agrosuper, confirmando que carece de intereses legítimos, y que sólo existe un fin preponderante de afectar y perturbar los negocios de su representada y su cliente, creando confusión entre los consumidores.

En cuanto a los derechos de su representado, señala que este tiene la titularidad de 2 registros marcarios en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial sobre la denominación lumamierjuvisado, por los siguientes registros: a) Marca "LUMAMIERJUVISADO", Registro № 907658, productos clase 29; b) Marca "LUMAMIERJUVISADO", Registro № 907660, servicios, clase 35. Al respecto señala que la evidente similitud entre su marca y el dominio en disputa implicaría un aprovechamiento ilegítimo de un prestigio ajeno, apropiación de un signo ajeno, que sería atentatorio e infractor de normas que protegen a los Privilegios de Propiedad Industrial y las normas de competencia desleal, con claro desmedro a los intereses de su representada y su cliente Agrosuper.

En cuanto al derecho, señala que el gran desarrollo y globalización de Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos jurídicos, entre los cuales se encuentran los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. Señala que en lo esencial, el nombre de dominio consiste en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet no es sólo conocido sino que además le identifica dentro de esta red, para que de esta forma pueda hacer uso de los distintos servicios que tal medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, Messenger, etc. El concepto de nombre de dominio implica la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo el cliente de su representada Agrosuper, efectivamente corresponda a la empresa que representa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso y caótico. Al respecto, señala que uno de los principios esenciales del derecho económico e informático, dice que a sus actores les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, profesional, etc., como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal se traduce en una protección del bien común. Lo anterior, que apela a principios básicos del Derecho, resulta relevante para entender la pretensión de su mandante, y se traduce en un firme y duro llamado a que una realidad como Internet no puede, obviar, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, romper o negar principios básicos del actuar económico humano, tales como que la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción servicio que beneficia a la comunidad debe ser amparados. Solicita al respecto que el conflicto de autos sea evaluado más allá de una aplicación del principio "First come first served", que en muchos casos significa una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos y considere la aplicación de la tesis "mejor derecho".

Agrega luego que para comprender la legitimidad de la pretensión de su mandante, resulta fundamental señalar que BBDO PUBLICIDAD S.A es una empresa de publicidad cuyo cliente Agrosuper es una empresa destacada en el rubro alimenticio,

claramente posicionada y publicitada y que goza del reconocimiento del mercado en virtud de una trayectoria exitosa e intachable, que tiene entre sus activos la propiedad de la marca "lumamierjuvisado.cl". De su parte, estima que la contraria carece de interés legítimo sobre la expresión en disputa y el que le asiste es intempestivo, arbitrario y no corresponde a ningún antecedente histórico o comercial.

Adicionalmente, considera que el registro del nombre de dominio por parte de la contraria infringe las normas del artículo 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile, además de los principio de orden público económico. Agrega que las conductas del primer solicitante, en especial el hecho de vincular inmediatamente el nombre de dominio en disputa a un sitio web distinto del que efectivamente corresponde identificar con ese nombre de dominio, de alto contenido pornográfico, y que el mismo solicitante haya inscrito también el nombre de dominio "lumamijuvisado.cl", conjuntamente con éste, y que a través de ambos nombres de dominio "lumamiejuvisado.cl" y "lumamijuvisado.cl", se accede al mismo sitio web "pornhub.com" de contenido pornográfico, confirman el nulo interés del primer solicitante de hacer un uso real y efectivo de esos nombres de dominio.

En base a estos antecedentes concluye el mejor derecho de esa parte al nombre de dominio, en tanto que ha desarrollado, explotado y dado fama y notoriedad a la expresión "LUMAMIERJUVISADO".

En cuanto al Derecho, señala que tanto la constitución como la ley protegen al creador, señalando que sus creaciones son de su propiedad. Es el caso del Art. 19 numeral 25 de nuestra Carta Fundamental, en concordancia con el artículo 583 del Código Civil y la ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual, y la Ley Nº 19.039 sobre Privilegios Industriales, lo cual es concordante con lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL. Sostiene en consecuencia que otorgarle a la contraria la titularidad del nombre de dominio "LUMAMIEJUVISADO.cl" causaría un daño irreparable tanto a su representada como a su cliente Agrosuper, al público en general y navegantes de Internet, quienes confían en la relación existente entre el nombre el nombre en disputa, y los servicios y productos ofrecidos por su representada.

Concluye que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generaría todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos y servicios que pretenda distinguir el primer solicitante, casi de manera automática con el cliente de mi mandante.

- 6.- Quer esta parte, para acreditar el mejor derecho que invoca rindió prueba documental, consistente en: a) Impresiones del sitio web <a href="http://www.lumamiejuvisado.cl">http://www.lumamiejuvisado.cl</a>, de fojas 13 a 28, que dan cuenta de que ese enlace reconduce a la página web <a href="http://www.pornohub.cl">http://www.pornohub.cl</a>; b) impresiones de consulta a base de Datos de INAPI, que acredita los registros marcarios que invoca, de fojas 50 y 51; c) Búsqueda en google para los términos lumamiejuvisado, de fojas 52 a 54, que dan cuenta de los resultados asociados a superpollo y al dominio en disputa; d) Página de superpollo.cl/lumamierjuvisado.cl, que da cuenta de que es un sitio de difusión de menús semanales.
- 7.- Que no habiéndose presentado más antecedentes, se citó a las partes a oír sentencia a fojas 61.

## **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que en materia de nombres de dominio se han estructurado una serie de principios y bases programáticas para la resolución de los conflictos a que su registro diere lugar. Estos principios no se han elaborado al margen del derecho tradicional, sino por el contrario, constituyen una reinterpretación y adecuación de los principios generales del derecho, aplicados a esta materia específica. En efecto, buena fe, seguridad jurídica, autonomía de la voluntad y protección de los derechos fundamentales son cuatro ejes fundamentales, que han permitido el tránsito de la sociedad analógica a la sociedad digital. En este contexto, a vía de ejemplo, el principio first come first served no es sino la aplicación del principio de seguridad jurídica en su aplicación "certeza" de que se respetará el orden de las solicitudes, en la medida que todas las partes se encuentren en igualdad de condiciones y derechos.

**SEGUNDO:** Que en el caso de autos, el segundo solicitante ha invocado un mejor derecho que impediría la aplicación del principio first come first served, fundada en la creación previa de la expresión lumamierjuvisado.cl, que ha reflejado en una marca comercial y en un nombre de dominio. Asimismo, ha invocado la imposibilidad de que el nombre de dominio en disputa conviva con el de su titularidad, por cuanto los objetos serían incompatibles, atendido que el web que ellos han creado dice relación con la presentación de recetas de cocina, y consejos para la familia, que no resulta compatible con el objeto de la contraria, cual es la difusión de servicios de índole sexual para adultos.

**TERCERO:** Que de su parte, el primer solicitante de autos no se ha apersonado, ni ha allegado antecedentes que permitan apreciar si tiene derechos de similar entidad de los esgrimidos por el segundo solicitante. Asimismo, esta parte no ha objetado la prueba documental presentada por el segundo solicitante ni ha allegado antecedentes probatorios adicionales. De su parte, el análisis del sitio web de ambas partes permite apreciar su objeto, coincidente con las descripciones indicadas por el segundo solicitante.

**CUARTO:** Que acreditados los derechos marcarios y de propiedad intelectual por parte del segundo solicitante, cabe discurrir si estos derechos son de tal entidad que impidan la aplicación del principio first come first served. Al respecto, analizada la legislación vigente y los principios y máximas que rigen la solución de conflictos por asignación de nombres de dominio, y apreciadas las pruebas en base a los criterios que rigen a los árbitros arbitradores, se ha llegado a la convicción que existe una similitud entre el nombre de dominio solicitado y la marca y término creación del segundo solicitante que impide considerar que existe una originalidad en aquel que se solicita como nombre de dominio, que permia la aplicación de este aforismo sin que medie ninguna prueba de parte del primer solicitante que permita estimar que ambas partes se encuentran en igualdad de condiciones y derecho.

**QUINTO:** Que, atendido el mérito de los autos, habrá de acogerse las alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante, asignándole el nombre de dominio en disputa.

**SEXTO:** Que en todo caso, en nuestro derecho la buena fe se presume, sin que sea posible, a partir del mérito de los antecedentes que obran en autos, considerar que el primer solicitante se encuentre de mala fe, debiendo en consecuencia 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:

Asígnese el nombre de dominio **lumamiejuvisado.cl**, al segundo solicitante BBDO PUBLICIDAD S.A., ya individualizada en autos. Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile conforme a lo establecido en la Pauta de Procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

**RESOLVIO:** 

Lorena Donoso

Lorena Donoso A. Arbitro

Firmado digitalmente por Lorena Donoso A. Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso A., o, ou=Arbitro Nic, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL Fecha: 2011.04.06 18:07:35 -03'00'

Carlos Reusser Monsálvez Actuario

Firman como testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia 7.776.724-k Diego Sepúlveda Salazar 16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com;

cc. lorena.donoso@gmail.com, cmir@pugaortiz.cl, pia.bejaresr@pugaortiz.cl, fveceras@hotmail.com; fallos@legal.nic.cl