Ref. conflicto lumamijuvisado.cl, sentencia

Partes: Rodrigo Bertrán Tormo

BBDO PUBLICIDAD S.A

Santiago, a doce de abril de dos mil once,

Vistos y teniendo presente:

1° Oficio N° 13716, de veinte de diciembre en curso, por el que se designa a la suscrita como árbitro en el conflicto por asignación del nombre de dominio lumamijuvisado.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 una audiencia de conciliación y/o fijación de la pauta de procedimiento arbitral, de fojas 4 y su notificación a las partes y a Nic Chile de fojas 5.

3° Demanda arbitral de fojas 40, en que el representante del segundo solicitante pide se le asigne el dominio, con costas de la contraria, en virtud de los siguientes argumentos de HECHO y de DERECHO. En cuanto a los hechos señala que frecuentemente se ha utilizado el principio first come first served para la solución de conflictos suscitados por la inscripción de nombres de dominio, sobre los cuales dos o más partes manifiestan intereses contrapuestos, conforme al cual se otorgaría una preferencia al primer solicitante del dominio y de su parte considera que no es suficiente la mera consideración cronológica, pues podría vulnerarse un auténtico, legítimo y sólido interés merecedor de protección jurídica. Es por ello que considera que se ha desarrollado la tesis del mejor derecho, según la cual, se privilegia en la decisión de asignar un nombre de dominio en disputa entre dos o más partes, a la que logre acreditar gozar 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, que es lo que invoca esa parte respecto del dominio **"lumamijuvisado.cl"**.
Sostiene al respecto que **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.

Agrega que 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 de él, 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 dicho sitio no sólo accede gente adulta, sino que también los hacen menores de edad.

Sostiene luego que 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. Funda esta afirmación en que el primer solicitante del nombre de

dominio en disputa, ha vinculado este último a un servidor para redireccionar el tráfico a un sitio web distinto del que efectivamente corresponde identificar con ese nombre de dominio sino que sólo para redireccionar el tráfico al sitio web de contenido altamente pornográfico "www.pornhub.com", con claro engaño para los usuarios que acceden a través del referido nombre de dominio. Ello demostraría 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, inmediatamente lo vinculó a un sitio altamente pornográfico, como una forma de presionar para buscar un acuerdo que implique un pago, todas vez que así fuera manifestado. Estima que ciertamente, no sólo 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".

Adicionalmente sostiene que su representada es titular del nombre de dominio cuasi idéntico **lumamierjuvisado.cl**, vinculado al sitio web de la empresa Agrosuper, donde se entrega amplia información a las dueñas de casa y sus familias, sobre recetas de cocina, tips de alimentación, videos, concursos, etc. Dicho dominio, que tiene por objeto identificar a los días de la semana por sus primeras letras, es prácticamente idéntico al dominio en conflicto, ya que solo existe una letra de diferencia, bastando que se elimine una letra "r" del dominio de su representada para acceder al dominio en disputa.

Desde la perspectiva de las normas aplicables en esta materia, invoca los artículos 14, 21 y 22 del Reglamento, que señala como causal de revocación de un nombre de dominio, cuya aplicación justifica en ser su representada y su cliente los titulares del nombre de dominio y marca comercial "lumamierjuvisado".

Sostiene luego que se contraviene en este caso la buena fe de los solicitantes, que 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. Estima que mientras su representada ha obrado de buena fe, sin contrariar los principios de la competencia desleal ni de la ética mercantil, con la púnica pretensión de una real y efectiva protección de sus intereses en orden al trabajo empresarial que ha realizado, el primer solicitante no tiene ningún ánimo ni interés real y efectivo en hacer un uso legítimo y de buena fe del nombre de dominio "lumamijuvisado.cl". De ahí que considere que 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, en que sólo existe un fin preponderante de afectar y perturbar los negocios de mi representada y su cliente, creando confusión entre los consumidores.

Sostiene luego que esa parte ha protegido su expresión "lumamierjuvisado.cl" a través de marcas comercial, mediante los 2 siguientes registros marcarios vigentes en INAPI: Marca **"LUMAMIERJUVISADO",** Registro Nº 907658, Distingue productos de la clase 29 y Marca **"LUMAMIERJUVISADO",** Registro Nº 907660, distingue servicios de la clase 35. De ello deduce que hay una identidad (salvo por las letras E y R) de dichos registros con el nombre de dominio pretendido por la contraparte. De ello deduce que esa parte pretendió además aprovechar ilegítimamente de un prestigio ajeno, con claro desmedro a los intereses de su representada y su cliente Agrosuper y apropiarse de un signo ajeno, atentando e infringiendo las normas que protegen a los Privilegios de Propiedad Industrial y las normas de competencia desleal.

En cuanto al Derecho, señala que el gran desarrollo y globalización de la red de interconexión mundial de computadores 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. 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 respecto de terceros se 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 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.

Agrega que justamente, en esta evolución legal, uno de los principios esenciales del derecho económico e informático, es el hecho 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. En estas aseveraciones funda 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, como es el caso de que la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción servicio que beneficia a la comunidad debe ser amparados. Es por ello que solicita que el caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar solamente el principio "First come first served", que en muchos casos significa una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, afortunadamente los criterios que están aplicando los Árbitros de Internet a nivel mundial, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más allá del miope criterio inicial "First come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis "mejor derecho".

Agrega 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 cuenta entre sus activos con marcas comerciales, y el nombre de dominio "lumamierjuvisado.cl", por lo que considera que la contraparte carece de interés sobre la expresión en disputa. Su interés sobre dicho término, es intempestivo, arbitrario y no corresponde a ningún antecedente histórico o comercial de la contraria, a diferencia de esa parte.

Invoca luego los artículos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile, haciendo presente que la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio que algunas personas jurídicas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores. Asimismo, reitera el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentren íntimamente ligados a los servicios de su representada y que no corresponden a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección legal y constitucional. Adicionalmente señala que, de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

Asimismo, considera 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 "lumamiejuvisado.cl", conjuntamente con éste, y que a través de ambos nombres de dominio "lumamijuvisado.cl" y "lumamiejuvisado.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 sede constitucional señala que no se debe olvidar que las creaciones del talento son propiedad de sus autores. Así, lo destacan las disposiciones del artículo 19 numeral 25 de nuestra Carta Fundamental, que en concordancia con el artículo 583 del Código Civil, reconocen una especie de propiedad sobre las obras del intelecto. Este último artículo es muy preciso al señalar que hay un derecho de propiedad sobre las creaciones del intelecto. Señala al respecto que este tipo de propiedad está garantizado y amparado, no sólo a través de las Leyes y Reglamentaciones especiales que los regulan, sino que específicamente por nuestra Constitución Política que garantiza "asegura a

todas las personas, la libertad de crear y de difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie por el lapso que señale la ley" y a través de las ley Nº 17.336 sobre Propiedad Intelectual y N° 19.039 sobre Privilegios Industriales y su Protección, que considera perfectamente concordante con lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento de Nic Chile.

Considera que otorgarle a la contraria la titularidad del nombre de dominio "LUMAMIJUVISADO.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 nuestra 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 su mandante y por consiguiente, otorgarle a don Rodrigo Bertrán Tormo la titularidad del nombre de dominio **"LUMAMIJUVISADO.CL"** causaría un daño irreparable tanto a su representada, como a su cliente Agrosuper, a los consumidores y navegantes de internet, quienes confían en la relación existente entre el nombre de dominio en disputa, y los servicios ofrecidos por el cliente de su representada

3° Que esta parte, para acreditar su mejor derecho rindió prueba documental consistente en: a) Impresiones obtenidas del sitio web inapi.cl, de marcas registradas de la denominación lumamierjuvisado.cl, de propiedad del cliente de mi representada, Agrosuper; b) Impresión de sitio web lumamierjuvisado.cl, de propiedad de Agrosuper; y c) Impresión del buscador Google.cl en el que se da cuenta de que al ingresar la palabra del nombre de dominio en disputa, "lumamijuvisado", en el buscador este muestra inmediatamente en el resultado el link hacia esta página web.

4° Que no habiéndose presentado nuevas presentaciones substantivas, a fojas 65 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que para la decisión de un conflicto de nombres de dominio resulta esencial analizar si las partes en conflicto presentan igualdad de condiciones y derechos. Para ello resulta esencial determinar si concurren buena fe, interés legítimo y no afectación ilegítima de derechos válidamente adquiridos por terceros.

En este contexto, 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 obstaríala aplicación del principio first come first served, fundada en la creación previa de la expresión lumamierjuvisado.cl, de mucha similitud con lumamijuvisado, en disputa, 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 **lumamijuvisado.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 A.

Arbitro

Lorena Donoso A.

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: 2011.04.14 13:56:04 -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; fallos@legal.nic.cl; pia.bejares@pugaortiz.cl; fveceras@hotmail.com