Partes: PEDRO ANDRES MACERATTA VALDES

OPERADORA DE TARJETAS DE CREDITO NEXUS S.A., Representada por Alessandri & Compañía Ltda. (OPERADORA DE TARJETAS DE CREDITO NEXUS S A)

Santiago, veintiséis de agosto de dos mil diez,

VISTOS:

- 1.- OFICIO OF12265, de fecha 12 de Mayo de 2010, de fojas 1, de Nic Chile, relativos al conflicto por asignación del nombre de dominio **nexusone.cl**, suscitado entre PEDRO ANDRES MACERATTA VALDES, RUT: 15.635.035-4, domiciliado en Av. Dorsal 1301 Torre 15 Depto. 42, Conchalí, Santiago y OPERADORA DE TARJETAS DE CREDITO NEXUS S.A., RUT: 96.815.280-7, representada por Alejandra Espinoza, de Alessandri & Compañía Ltda., domiciliada en El Regidor 66, piso 10, Las Condes.
- 2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral de fojas 5 y7 su correspondiente notificación de fojas 5 vta.
- 3.- Acta de realización de la audiencia decretada en autos, de fojas 10, con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante y notificación al ausente de fojas 11.
- 4.- Alegatos de mejor derecho del primer solicitante de fojas 12 en que solicita se mantenga el registro de nombre de dominio a su nombre como primer solicitante, en base a las siguientes argumentaciones: Sostiene que Pedro Andrés Maceratta Valdés como persona natural es propietario y representante legal de la empresa Pedro Andrés Maceratta Valdés, Asesorías EIRL, RUT 76.083.914-0 con nombre de Fantasía "BrandmetriQ", emprendimiento apoyado por diversas instituciones públicas y privadas entre las que se destacan la Universidad Santa María y la CORFO como ente gubernamental para incentivar el crecimiento de la innovación y emprendimiento, la cual provee servicios de análisis comunicacional y de presencia de marcas en Internet a través del monitoreo de conversaciones públicas en diferentes medios digitales, tales como diarios digitales, medios ciudadanos, revistas online, redes sociales y blogs.

Esta empresa ha desarrollado una estrategia de medición de posicionamiento de marca para un aparato electrónico llamado "Nexus One", marca propiedad de la internacional Google INC y por la cual se ha hecho mundialmente conocido el equipo celular, donde el estudio desarrollado por BrandmetriQ ha servido a marcas como Entel, Movistar y Claro, para decidir la importación e incorporación del producto a sus parrillas de productos. Agrega que en Chile, el primer solicitante es propietario del dominio nexusone.pe, perteneciente al sistema de registro de dominios en Perú, el cual está siendo utilizado para hacer un estudio de similares características en el país vecino.

Asevera luego que en ambos casos, el dominio es utilizado para obtener medición del interés que tienen los usuarios de dirigirse a un sitio web con el nombre del producto, información que es muy importante especialmente para los operadores de telefonía móvil ya que conociendo esta información han podido decidir entre otras, la creación de portales enfocados especialmente a la promoción y venta del producto.

Señala luego que el estudio desarrollado por BrandmetriQ ha permitido posicionar el emprendimiento Chileno en diferentes medios de comunicación y ha incentivado a que marcas como Banco de Chile e Hidroaysén usen su tecnología para hacer estudios de posicionamiento tal como el hecho para Google y "Nexus One", lo que ha apoyado su crecimiento y posicionamiento en el mercado.

Sostiene luego que la marca Nexus One pertenece patentada a Google INC, USA y en Chile está en etapa de solicitud en el instituto de propiedad Intelectual.

En cuando a las argumentaciones de derecho, estima importante definir a un nombre de dominio como una identificación electrónica de un sitio web en internet, pudiendo ubicarse un contenido específico en la red. Así, debido a la importancia de internet como medio de comunicación y obtención desinformación, los nombres de dominio se asocian a nombres, palabras, marcas comerciales, etc. con la idea de facilitar la identificación a los internautas y como una forma de clasificar u ordenar la información a la cual se desea acceder, siendo común que se asocie de forma directa el nombre de dominio respectivo con los nombres, marcas, cosas, empresas o grupos a los cuales efectivamente se identifica esa "denominación", lo cual se aleja directamente de la demandante, que es propietaria de la marca NEXUS y no NEXUSONE, siendo ONE la traducción del número 1 en idioma inglés, palabra de uso público y que no se asocia ni le infiere relación a las tarjetas de crédito ni a la marca NEXUS.

Agrega además que hoy en día, el carácter mnemotécnico de los nombres de dominio los ha esgrimido en factores esenciales del funcionamiento de la Red Internet, pues atendido el grado de complejidad que ha alcanzado este medio, resultan esenciales para la localización de las personas y entes que se desenvuelven y desarrollan sus actividades cotidianas en el entorno virtual. Es en este sentido que en forma secundaria les asiste el carácter de "secondary meaning" o "distintividad sobrevenida". Sin embargo, pese a que se les ha reconocido esta relevancia, los nombres de dominio no han sido reconocidos en la legislación como identificadores sobre los que se proyecten los derechos exclusivos de los titulares de propiedad intelectual, industrial o incluso patronímico, sin perjuicio de constituir éstos elementos a los que se deban atender, a fin de evitar usos indiscriminados o abusivos de los mismos, que puedan inducir a error a los usuarios de la Red Internet o incluso puedan causar perjuicios a quienes teniendo legítimas aspiraciones de inscribirlos a su nombre, vean afectados sus derechos por inscripciones previas, lo que en este caso no son así.

Agrega que las solicitudes de registro de marca no otorgan derechos preferentes a quien las presentan, sino que se constituyen en una mera expectativa, para el caso que los mismos sean acogidos por la autoridad administrativa.

A su turno, respecto a un posible daño o actos que generen un riego de lesión al derecho sobre los guarismos "nexus", es menester señalar que en la actualidad existen varios nombres de dominio en que se emplea el guarismo "nexus" y cuyos titulares no son "Operadora de tarjetas de crédito NEXUS S.A.", sin que produjera ningún tipo de daño. Aún más, el dominio NEXUS.CL pertenece a la empresa NEXUS S.A. el cual se puede comprobar que ni siquiera está en uso.

De su parte, respecto de la titularidad del nombre de dominio nexusone.cl esgrimida por la segunda solicitante, señala que esa parte es solicitante del primer solicitante del dominio nexus-one.cl) y que el mismo no ha sido activado por la demandante, de lo cual infiere una falta de seriedad a la solicitud formulada en estos autos, por cuanto teniendo un nombre de dominio donde se contiene parte del dominio solicitado, lo mantiene en desuso, afectando la convicción a si le asiste un interés serio en el registro del nombre de dominio de autos, que conduzca al uso natural de un signo de este tipo, cuál es su usabilidad en la distintividad de personas, bienes y/o servicios en el entorno virtual.

- 5.- Esta parte, para acreditar sus dicho acompaña prueba documental consistente en impresión de consulta a Nic .pe para el registro nexusone.pe. de fojas 14.
- 6.- Alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 15, quien pide le sea asignado el dominio en disputa en base a los siguientes argumentos de hecho y de Derecho: Sostiene que con fecha 16 de Diciembre de 2009, Pedro Andrés Maceratta Valdés, solicitó a través del portal nic.cl, el nombre de dominio nexusone.cl, frente a lo cual esa parte presentó su solicitud competitiva con fecha 8 de Enero de 2010, basado en que estima tiene un mejor derecho al nombre de dominio porque éste incluye la expresión por la cual se distingue en el comercio los servicios esa parte, además de ser ésta una marca comercial de su propiedad.

Sostiene que Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A., o indistintamente, Nexus S.A., se ha constituido en la principal procesadora de tarjetas de crédito en Chile, con una participación en el mercado de las tarjetas de crédito bancarias superior al 50%. Sus accionistas son los bancos BCI, Banco de Chile, BancoEstado, Banco Santander,

BBVA, CorpBanca y Scotiabank Sud Americano, desde su irrupción en el mercado nacional el año 1997, como sociedad de apoyo al giro bancario.

En éste contexto, NEXUS opera las tarjetas de crédito Visa, MasterCard y American Express de los principales bancos de la plaza, como lo son Banco de Chile, BCI, BancoEstado, BBVA, CorpBanca, Scotiabank Sud Americano, Bice, Itaú, Banco Security, Banco del Desarrollo, Banco Santander, Banco CrediChile, Banco Condell, Banco Nova, Banco Paris y Coopeuch, sumando desde el año 2003, la operación de las tarjetas MAS de Cencosud y Tur Bus, información que consta en el sitio web oficial de la misma www.nexuschile.cl.

Argumenta en su favor que esa parte detentaría derechos de propiedad Intelectual previamente adquiridos por cuanto esa parte ha protegido profusamente el nombre de su empresa, tanto como marca comercial, como por medio de la inscripción de nombres de dominio, con gran el celo necesario para posicionar correctamente una marca con la relevancia de NEXUS en el mercado en el cual opera, para lo cual cuenta con los siguientes registros marcarios: NEXUS, Registro N° 836.886 para distinguir "Servicios de procesamiento, compilación, difusión y transferencia de datos, comunicaciones e información en general" [clase 35] y "Servicios financieros" [Clase 36]; NEXUS, Solicitud de registro N° 890.582, para distinguir "Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales, malta clase 31, con exclusión de variedades vegetales" [clase 32].

Adicionalmente, señala que ha registrado los siguientes nombres de dominio que contienen como elemento principal, su marca comercial y razón social, NEXUS, entre los que menciona: NEXUSONE.CL, NEXUSCHILE.CL.

A partir de estos antecedentes considera que existen derechos de propiedad industrial preexistentes de su representada, en cuanto al signo "NEXUS", de lo que deduce que es lógico suponer que al solicitar un nombre de dominio cuyo elemento principal es precisamente NEXUS, como lo es www.nexusone.cl los usuarios de Internet, tendrán la falsa impresión de estar ingresando al sitio web de la principal operadora de tarjetas de créditos del país. Estima que ello se ve acentuado porque entre los servicios prestados por la contraparte (a saber, monitoreo de actividad de usuarios de Internet), ambas empresas comparten un mismo rubro en común como lo es el almacenamiento y operación de bases de datos.

Estima que este antecedente es grave, por cuanto esa relación en los rubros hace que estas dos empresas puedan constituirse fácilmente en competidores directos. Sostiene que además dicho rubro se encuentra especialmente protegida por la marca registrada citada precedentemente, sobre la cual su mandante ostenta derechos exclusivos y excluyentes de acuerdo al amparo que le otorga tanto la Constitución como la Ley de Propiedad Industrial. Esta exclusividad debe asimismo ser respetada en el ámbito de Internet, particularmente en el proceso de asignación de nombre de dominio .CL.

Para efectos de ilustrar la existencia de una posibilidad cierta de confusión entre ambas empresas, hace presente que si hoy en día, se encuentra alojada en el nombre de dominio disputado, una página Web que ofrece servicios identificados bajo la marca BRANDMETRIQ, - la cual a juicio de ésta parte es novedosa y no guarda relación alguna con el nombre de Nexus S.A., y agrega que el Sr. Maceratta le ha declarado en un correo electrónico su intención de que los servicios que actualmente se distinguen bajo dicha marca pasen a prestarse bajo el nombre NEXUS ONE en el corto plazo. De ello estima que la aparente distintividad entre ambas empresas está destinada a desaparecer con el consiguiente riesgo de que los rubros de ambas puedan colisionar, pues ambas tienen dentro de su giro la administración de bases de datos.

Alega además que el primer solicitante no tiene derechos sobre el nombre NEXUS ONE mientras que la pretensión de protección de su representada se basa en su nombre comercial. Agrega al respecto que la única solicitud de marca que éste tiene actualmente en trámite el primer solicitante es para la marca BRANDMETRIQ.

Agrega además que el Sr. Maceratta no sólo no tiene derechos sobre el nombre en pugna, sino que tampoco ha demostrado tener interés en el mismo, por cuanto no llegó a la audiencia de conciliación y fijación de las bases del arbitraje, el pasado 26 de Mayo. Sostiene que en el caso del conflicto por asignación del nombre de dominio NEXUS-ONE.CL entre las mismas partes, donde la contraria era segundo solicitante, esa parte no concurrió a la audiencia de conciliación fijada por el juez árbitro Sr. Oscar Torres Zagal, frente a lo cual se le tuvo por desistido de

su solicitud, por lo que ese nombre de dominio pertenece ahora a Nexus S.A.. De ello deduce que la contraparte ha hecho entrega conscientemente, de un derecho preferente sobre el nombre NEXUS-ONE.CL a su mandante.

Invoca además el criterio de la relación entre marcas comerciales y nombres de dominio: Tanto en el Derecho Comparado, en la normativa interna vigente, como en la jurisprudencia existente relativa nombres de dominio; existe una relación clara e íntima entre nombres de dominio y marcas comerciales, por cuanto ambos comparten múltiples características comunes, al poseer un rol identificador y distintivo de los diversos bienes y servicios que se ofrecen a través de Internet. De ahí que estime que al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe considerar necesariamente la titularidad de los registros marcarios que existen, respecto a un signo distintivo que se encuentra íntegramente contenido en el dominio solicitado.

Invoca a este respecto lo dispuesto en la Política uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN), criterio que ha sido recogidos por los artículo 20, 21, y 22 del Reglamento NIC Chile que estima se contravendrían en el caso de asignarse el dominio a la contraria.

Alega además en su favor el criterio de protección a los consumidores, en el sentido que los nombres de dominio, al permitir la identificación en la red de personas, agrupaciones y empresas; de una forma fácil, sencilla, eficaz y eficiente, constituyen una verdadera "dirección electrónica" que permite el acceso a información, productos, y servicios. De ello concluye que los usuarios de Internet que conocen e identifican a una determinada organización, empresa, o persona, mediante una designación determinada; poseen la legítima expectativa de hallar en Internet a dicha organización, persona, o empresa.

La determinación del espacio en Internet en el que se encuentra ubicado un determinado sujeto, es usualmente hecha por los usuarios a través de una asociación cognitiva entre un nombre de dominio, y la designación que individualiza a una persona, organización, o empresa, existiendo a este respecto, una suerte de fe pública en que el nombre de dominio de un sujeto determinado tendrá correspondencia con el nombre o actividad que lo individualiza y distingue en el mercado. De ahí la importancia que tiene la correcta asignación de un nombre de dominio; lo que se ha manifestado en la práctica, en la creación de reglamentos de atribución, que permitan la mayor transparencia, justicia y equidad en Internet.

Al respecto señala que Internet, es uno de los canales a través del cual su representada desarrolla y difunde sus actividades, en cumplimiento a sus objetivos. De ahí que estime que en improbable caso que se asignase el nombre de dominio al primer solicitante, no sólo se vulneraría la normativa vigente en cuanto a la asignación de nombres de dominio .CL, sino que además se afectarían los derechos de propiedad industrial de su mandante.

Considera además que las hipótesis del artículo 22 del Reglamento de Nic Chile se configuran en el caso de autos por el hecho que el primer solicitante sabía o debía saber, que el nombre de dominio en disputa pertenece a una empresa líder en el mercado chileno, además de que lo está utilizando bajo la apariencia de alojar un nombre de dominio referente a un nombre determinado, en circunstancia que ha sido el propio solicitante quien ha declarado expresamente su intención de cambiar ese nombre por el de NEXUSONE, pudiendo incluso, a su juicio, cambiar el giro de su negocio a uno aún más parecido con el que explota desde el año 1996 mi representada.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, sólo podemos afirmar que se encuentran configurados en la especie, todos y cada uno de los requisitos impuestos por el artículo 22 del Reglamento para la asignación de dominios.CL, motivo por el cual nos encontramos frente a una solicitud de inscripción abusiva.

Considera además que se ha infringido en este caso el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, impidiendo que se aplique en el caso de autos el principio first come first served, porque el primer solicitante, no cumplió con la obligación que le impone esta norma a la hora de solicitar la inscripción del nombre de dominio. Ello en razón que, conociendo los derechos válidamente adquiridos por esa parte, igualmente procedió a solicitar este nombre de dominio, a sabiendas del conflicto que se suscitaría.

Estima que en este aspecto asignar el nombre dominio al primer solicitante, sería totalmente contrario de los principios que inspiraron precisamente la existencia de un reglamento como el de NIC Chile, y que otorga las herramientas para, en equidad y justicia, construir un sistema de nombres de dominio claro y transparente, que permita la correcta identificación de los sujetos que participan en dichas redes, y alcance la confianza óptima del público usuario, permitiéndoles efectivamente, encontrar en los diferentes sitios de Internet, a los sujetos que legítimamente desean ubicar.

7.- Esta misma parte presenta sus contra argumentaciones a fojas 62. Sostiene que el primer solicitante, con su presentación no hace más que confirmar los argumentos expuestos por esa parte, reconociendo que no posee mejores derechos sobre el dominio nexusone.cl, sino que se trata de una marca de titularidad de google Inc. Considera que de estas declaraciones aparece que el registro de nombre de dominio nexusone es abusiva puesto que tal como sucede en Perú, su finalidad es desviar a los usuarios a su dominio, utilizando marcas de terceros de manera abusiva, en contravención a lo dispuesto en el artículo 14 del Registro de Nombres de dominio .cl. Estima que los dichos de la contraria se encuadran en la definición de competencia desleal contenida en la ley respectiva artículo 4 letra a) "toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a

respectiva artículo 4 letra a) "toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero". Estima que en consecuencia no queda sino ratificar que en el caso existe un supuesto de registro abusivo de nombre de dominio en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile.

Asimismo, estima que de los antecedentes de autos queda claro que esa parte es la que detenta un mejor derecho al nombre de dominio en disputa por dos hechos objetivos: La titularidad marcaria acreditada en autos, sumada a la titularidad de los nombres de dominio nexus-one.cl, nexus.cl, nexussa.cl, nexuss.cl, nexusschile.cl y porque la contraparte no tiene derecho alguno de propiedad industrial sobre esta marca en el cual se haya basado para acreditar un mejor derecho.

- 8.- Que esta parte rindió prueba documental, que la hizo consistir en la siguiente: a) Impresiones de la base de datos de del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, en que consta la titularidad de Nexus S.A. respecto de las siguientes marcas o solicitudes de marca NEXUS: i) Solicitud N° 890582, Marca Nexus, clase 31 X y 32 X, de fojas 24, que esta árbitro ha confirmado que fue concedida con fecha 03.04.2010, número de registro 891086; ii.- N° de solicitud 822351, de fojas 25, marca Nexus, clase 36 C y 36C concedida con fecha 30.07.2008, N° de Registro 836886; b) Impresiones del sitio Web www.nexuschile.cl de fojas 26 a 40 en que constan los servicios prestados por esa parte, y su trayectoria; c) Ejemplar de papelería utilizada por la empresa, de fojas 41 y 42, presentados a los efectos de acreditar el uso de la marca NEXUS en estos artefactos; d) Ejemplar de brochure informativo interno que da cuenta de la envergadura de la empresa segunda solicitante, de fojas 43 a 48; e) carpeta corporativa, sobre y papelería con los logos empresariales Nexus, de fojas 49 a 51; f) Impresión del sitio web alojado en el nombre de dominio en disputa www.nexusone.cl, de fojas 52, a cuyo respecto hace presente que el rubro para el cual se pretende ocupar dicha dirección de Internet, está íntimamente ligado con la protección marcaria para el signo NEXUS en la clase 35; f) Impresión del correo electrónico en que primer solicitante declara su intención de cambiar el nombre de sus servicios de Brandmetriq a Nexus One de fojas 55 y 56; g) Copia de la resolución por la cual se asignó el nombre de dominio Nexus-one.cl a Nexus S.A. de foja 57.
- 9.- Que de su parte el primer solicitante presenta escrito de alegaciones de mejor derecho a fojas 12, en que solicita le sea asignado el dominio en base a los siguientes argumentos de Hecho y de Derecho: Sostiene como persona natural es propietario y representante legal de la empresa Pedro Andrés Maceratta Valdés, Asesorías EIRL, RUT 76.083.914-0 con nombre de Fantasía "BrandmetriQ", la cual provee servicios de análisis comunicacional y de presencia de marcas en Internet a través del monitoreo de conversaciones públicas en diferentes medios digitales, tales como diarios digitales, medios ciudadanos, revistas online, redes sociales y blogs. Agrega que esta empresa es un emprendimiento apoyado por diversas instituciones públicas y privadas entre las que se destacan la Universidad Santa María y la CORFO como ente gubernamental para incentivar el crecimiento de la innovación y emprendimiento. Señala luego que esta empresa ha desarrollado una estrategia de medición de posicionamiento de marca para un aparato electrónico llamado "Nexus One", marca propiedad de la internacional Google INC y por la cual se ha hecho mundialmente conocido el equipo celular, donde el estudio desarrollado por BrandmetriQ ha servido a marcas como Entel, Movistar y Claro, para decidir la importación e incorporación del producto a sus parrillas de productos. Agrega que es titular del dominio nexusone.pe, perteneciente al sistema de registro de dominios en Perú, el cual está siendo utilizado para hacer un estudio de similares características en dicho país. En ambos casos, el dominio es utilizado para obtener medición del interés que tienen los usuarios de dirigirse a un sitio web con el nombre del producto. Esta información es muy importante especialmente para los operadores de

telefonía móvil ya que conociendo esta información han podido decidir entre otras, la creación de portales enfocados especialmente a la promoción y venta del producto.

Sostiene que el estudio desarrollado por BrandmetriQ ha permitido posicionar el emprendimiento Chileno en diferentes medios de comunicación y ha incentivado a que marcas como Banco de Chile e Hidroaysén usen su tecnología para hacer estudios de posicionamiento tal como el hecho para Google y "Nexus One", lo que ha apoyado su crecimiento y posicionamiento en el mercado.

Hace presente que la marca Nexus One pertenece patentada a Google INC, USA y que en Chile está en etapa de solicitud.

Respecto del Derecho, sostiene que es importante definir a un nombre de dominio como una identificación electrónica de un sitio web en internet, pudiendo ubicarse un contenido específico en la red. Así, debido a la importancia de internet como medio de comunicación y obtención de información, los nombres de dominio se asocian a nombres, palabras, marcas comerciales, etc. con la idea de facilitar la identificación a los internautas y como una forma de clasificar u ordenar la información a la cual se desea acceder, siendo común que se asocie de forma directa el nombre de dominio respectivo con los nombres, marcas, cosas, empresas o grupos a los cuales efectivamente se identifica esa "denominación", lo cual se aleja directamente de la demandante, que es propietaria de la marca NEXUS y no NEXUSONE, siendo ONE la traducción del número 1 en idioma inglés, palabra de uso público y que no se asocia ni le infiere relación a las tarjetas de crédito ni a la marca NEXUS.

Agrega que hoy en día, el carácter mnemotécnico de los nombres de dominio los ha esgrimido en factores esenciales del funcionamiento de la Red Internet, pues atendido el grado de complejidad que ha alcanzado este medio, resultan esenciales para la localización de las personas y entes que se desenvuelven y desarrollan sus actividades cotidianas en el entorno virtual. Es en este sentido que en forma secundaria les asiste el carácter de "secondary meaning" o "distintividad sobrevenida". Sin embargo, pese a que se les ha reconocido esta relevancia, los nombres de dominio no han sido reconocidos en la legislación como identificadores sobre los que se proyecten los derechos exclusivos de los titulares de propiedad intelectual, industrial o incluso patronímico, sin perjuicio de constituir éstos elementos a los que se deban atender, a fin de evitar usos indiscriminados o abusivos de los mismos, que puedan inducir a error a los usuarios de la Red Internet o incluso puedan causar perjuicios a quienes teniendo legítimas aspiraciones de inscribirlos a su nombre, vean afectados sus derechos por inscripciones previas, lo que en este caso no son así.

Agrega que las solicitudes de registro de marca no otorgan derechos preferentes a quien las presentan, sino que se constituyen en una mera expectativa, para el caso que los mismos sean acogidos por la autoridad administrativa. Respecto a un posible daño o actos que generen un riego de lesión al derecho sobre los guarismos "nexus", es menester señalar que en la actualidad existen varios nombres de dominio en que se emplea el guarismo "nexus" y cuyos titulares no son "Operadora de tarjetas de crédito NEXUS S.A.", sin que produjera ningún tipo de daño. Asimismo, sostiene que el dominio NEXUS.CL pertenece a la empresa NEXUS S.A. el cual no está en uso.

Respecto de la titularidad del nombre de dominio nexusone.cl esgrimida por la segunda solicitante, hace presente que la contraria tampoco ha activado ese dominio pese a que contiene parte del dominio solicitado. Estima que esto debe afectar la convicción del árbitro por cuanto estima que a esa parte no le asiste un interés serio en el registro del nombre de dominio de autos, que conduzca al uso natural de un signo de este tipo, cual es su usabilidad en la distintividad de personas, bienes y/o servicios en el entorno virtual.

10.- Que esta misma parte, contra argumenta a fojas 60. Respecto de los argumentos de la contraria, el primer solicitante señala que La demandante hace alusión a la propiedad intelectual de la marca NEXUS la cual está relacionada a los dominios: Nexus.cl, el cual no está en uso desde el 18 de Septiembre de 2009; Nexussa.cl: sin uso desde el 29 de Septiembre de 2009; Nexuss.cl, sin desde el 15 de Febrero de 2009 y nexuschile.cl, único dominio que está realmente en uso por la marca.

Asimismo, señala que el segundo solicitante se ha hecho titular del dominio nexus-one.cl, el cual no fue disputado por esta parte dada la imposibilidad de pagar las costas del árbitro en dicho proceso y que considerando la baja utilización del símbolo "—" (guión) en los dominios de internet, se priorizó en usar el dominio nexusone.cl para la creación del estudio y del dominio nexus1.cl para reforzar el concepto en cuestión.

Sostiene que si el argumento de titularidad marcaria respecto del signo nexus es tan importante la contraria debió oponerse a la creación de los dominios nexusgroup.cl, nexusconsultores.cl, nexustelecom.cl, los cuales también hacen relación al termino NEXUS como prefijo del dominio. Estima que ello puede denotar un aprovechamiento y mala fe en el uso de la expresión nexusone dada su connotación y uso en internet para referirse a otro producto.

Agrega que le interesa en dar continuidad a sus estudios de marca para los equipos de comunicaciones de Google INC, por lo cual ya ha solicitado y se ha asignado el dominio nexustwo.cl que representa una continuidad cardinal en el producto, para lo que el segundo solicitante no ha demostrado interés. Estima que si tuviera interés en proteger la marca, se habría opuesto también a esta solicitud.

Respecto de la alegación de la contraria relativa a su condición de líder en el marcado de las tarjetas de crédito como base para la protección de la marca Nexus y con esto asegurar que los consumidores puedan asociar de manera correcta el uso del dominio según su propiedad intelectual, estima que el dominio nexusone.cl en ningún caso se asocia con la marca NEXUS.

Sostiene que Google.cl es en chile el primer buscador de información, lo que en uso representa más de un 80% del total de búsquedas en el país según estudios desarrollados por la misma marca. Usando esta base, el término: el termino de búsqueda "nexus one" es asociado en su totalidad a noticias, comentarios y experiencias de usuarios para más de los primeros 10.000 resultados de búsqueda de los 19.4 millones que cuenta el sistema. Nexusone es asociado en su totalidad a noticias, comentarios y experiencias de usuarios para más de los primeros 10.000 resultados de búsqueda de los 20.6 millones que cuenta el sistema. Agrega que sólo para la palabra "Nexus" es asociado como un resultado a nexuschile.cl que si se asocia a la segunda solicitante. Destaca que se utilizaron sólo los primeros 10.000 resultados de búsqueda para demostrar que los términos se asocian a un tema en específico. Para las marcas que basan sus estrategias de posicionamiento en Internet y en los resultados de búsqueda (SEO: Search Engine Optimization o Optimización en motores de búsqueda) aparecer después de la segunda página (después del resultado 20), no tiene relevancia ya que es muy poco probable que el usuario realmente se interese en avanzar entre toda la información recolectada. Sostiene que se quiso enfatizar con los primeros 10.000 resultados para hacer de esta demostración una prueba esclarecedora y diferenciadora. Considera que de esta manera queda claramente demostrado que el término "nexusone" y "nexus one" no se relacionan a la marca NEXUS ni a las tarjetas de crédito de la segunda solicitante, por lo cual no se ven afectados los derechos asociados a la propiedad de marca referentes que distingue 'servicios de procesamiento, compilación, difusión y transferencia de datos, comunicaciones e información en general' [clase 35] y "Servicios financieros" [Clase36]. Asimismo, estima que con este punto además se demuestra que no existe mala fe por parte del primer solicitante y se podría inferir un aprovechamiento de parte del segundo solicitante para una marca y/o producto que al contener el guarismo "nexus" podría generarle beneficio, lo cual revierte el problema de asociación para el usuario, ya que en ningún caso de los expuestos hacen mejor opción a la segunda solicitante.

Concluye su presentación con las siguientes aseveraciones a) Señala que tiene un real interés en el dominio, al cual le da uso tanto en Chile como en Perú y que incluso ha demostrado interés por darle continuidad al nombre del dominio presentando la solicitud y siguiente asignación del dominio nexustwo.cl y nexus1.cl como refuerzo conceptual al uso del dominio nexusone.cl

- b) El segundo solicitante no presenta un real interés por utilizar los dominios que presenta inscritos o que contengan el guarismo "nexus" como ha sido su principal defensa en este caso y que además usa como ejemplo de propiedad.
- c) En Internet no se asocia en ningún caso la marca del demandante con el dominio en cuestión.
- 11.- Esta parte rindió prueba documental consistente en impresión de registro de dominio nexusone.pe a su nombre de fojas 14.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio tienen por función esencial la localización de los recursos de información disponibles en Internet. En este sentido, existe una natural aspiración por los titulares de los mismos, de que los

nombres de dominio se correspondan con las identidades que dichos recursos detentan en el mundo analógico, o pre-convergente. De esta manera, al estructurarse de manera libre por los usuarios de Internet, los registros de nombres de dominio pueden colisionar con derechos preexistentes de terceros, quienes cuentan con un plazo establecido en el Reglamento de Nic Chile para presentar sus solicitudes competitivas, fundadas en un mejor derecho al registro del respectivo nombre de dominio.

SEGUNDO: Que en consecuencia, en los conflictos por asignación de nombres de dominio, el árbitro arbitrador tiene delimitada su competencia en torno a la determinación de cuál de las partes en conflicto tiene un mejor derecho al nombre de dominio disputado. Este análisis habrá de hacerlo sobre el supuesto de que ambas partes se encuentran de buena fe, salvo que alguna de las partes acredite de manera inequívoca que la contraria se encuentra de mala fe. Los presupuestos de mala fe, establecidos en el Reglamento para la administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, en este caso tendrán como finalidad la ilustración de las hipótesis de hecho que se invoquen por las partes, en cada caso concreto.

TERCERO: Que para la solución de los conflictos de nombre de dominio se han elaborado, a través de la doctrina y la jurisprudencia, criterios que permiten ilustrar la decisión de los árbitros. Entre otros, el criterio de first come first served nos dice que frente a partes en igualdad de condiciones y derechos, el árbitro deberá resolver el conflicto atendiendo al viejo aforismo jurídico prior in tempore prior in iure, asignando el dominio al primer solicitante. La aplicación práctica de este principio nos lleva a sostener que en el conflicto por asignación de nombres de dominio .cl, será esencial dilucidar si alguna de las partes detenta un mejor derecho, que permita romper el equilibrio necesario para su aplicación.

CUARTO: Que en el caso de autos, la primera solicitante sostiene que ha registrado el nombre de dominio a los efectos de realizar estudios de posicionamiento de mercado del teléfono nexus one de titularidad de la empresa google INC, los cuales han servido a empresas de telecomunicaciones nacionales en estudios relativos a este equipo móvil. Asimismo, señala que ha registrado ese dominio en Perú, con iguales finalidades. Asimismo, señala que ha registrado los dominios nexus1.cl y nexustwo.cl, respecto de los cuales el segundo solicitante no ha manifestado oposición. Agrega que la otra solicitante no ha utilizado el dominio nexus-one.cl, al igual que otros dominios que tiene registrado bajo su titularidad, lo que le lleva a sostener que esta parte no tiene un interés serio en el nombre de dominio.

QUINTO: Que la segunda solicitante, de su parte ha invocado y probado la titularidad marcaria respecto del signo nexus, integrante del nombre de dominio, alegando que este derecho contrasta con los de la primera solicitante, respecto de la cual estima que no tiene ningún derecho al nombre de dominio de autos. Asimismo, alega que la titularidad del dominio en poder de la contraria afecta los derechos de su parte, por el riesgo de colisión y/o dilución marcaria asociado a que la contraria pueda identificarse bajo el signo nexus one en el mercado. Estima finalmente que las declaraciones de la contraria, en orden a que el titular de la marca nexus one es google inc viene a confirmar su afirmación de que esa parte no detenta derechos que la habiliten para ser titular de este dominio.

SEXTO: Que en nuestro sistema nacional no se ha establecido como causal de caducidad del registro de nombres de dominio el que la parte que es su titular no los habilite para publicitar productos o servicios. Los titulares de nombres de dominio pueden utilizarlos para servicios diversos, que no aparecen reflejados directamente en la web o requerirlos para dar adecuada protección a los signos distintivos respecto de los cuales tienen legítimos derechos. Siendo así no podrá atenderse el argumento del primer solicitante, relativo al no uso de dominios por parte del segundo solicitante, máxime de que los dominios a que alude no son parte del litigio de autos.

SEPTIMO: Que a su turno no podrá considerarse el argumento de mala fe del primer solicitante esgrimido por el segundo solicitante, por no encontrarse acreditado en autos por antecedentes claros y contundentes que

conduzcan a la convicción de esta árbitro de que el titular del primer registro esté utilizando el dominio para atraer a sus páginas a clientes, aprovechándose de la fama y notoriedad de una marca de terceros, y por cuanto el titular directo de la marca aludida por ambos solicitantes no es parte en este procedimiento.

OCTAVO: Que en todo caso, la segunda solicitante ha demostrado tener derechos sobre la marca nexus y la titularidad del nombre de dominio nexus-one.cl, en la cual siendo el primer solicitante, segundo solicitante, le fue en definitiva asignada, sin que quepa a esta árbitro calificar las causas de la no comparecencia del Sr. Maceratta en el procedimiento respectivo. De su parte, el primer solicitante no ha acreditado derechos sobre ninguna de las expresiones comprendidas en el nombre de dominio. De su parte, las páginas web alojadas bajo el nombre de dominio pertenecen a la empresa BranmetrioQ, de su propiedad, cuyo nombre de dominio brandmetrQ.cl se encuentra debidamente registrado y vigente. De esta manera el primer solicitante sólo ha reconducido el dominio nexusone.cl a esta página, que representa en su totalidad la marca y nombre comercial de esta parte.

NOVENO: Que en estas circunstancias, esta árbitro arriba a la convicción de que en el caso de autos corresponde acoger a demanda del segundo solicitante, asignándole el nombre de dominio de autos, por asistirle un mejor derecho. En todo caso, tratándose de litigantes de buena fe, habrá de 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 nexusone.cl al segundo solicitante, OPERADORA DE TARJETAS DE CREDITO NEXUS S.A., ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Resolvió:

Lorena Donoso A. Arbitro

> Carlos Reusser M. Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuación

Cristian Carril Abarca

Diego Sepúlveda Salazar

C.I. 16.209.067-4

16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; pedro@maceratta.com; dominios@alessandri.cl, dominiosalessandri@tecnolex.cl; jia@jia.cl; dmorande@alessandri.cl; fallos@legal.nic.cl