En Santiago de Chile, a 26 de agosto de 2010 en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en los autos por conflicto en inscripción de nombre de dominio **pensarsinlimites.cl**, suscitado entre Departamento de Sistemas (GALILEO LIBROS LIMITADA), RUT 79.542.460-1, domiciliado en General del Canto 370, Providencia, Santiago y CONSORCIO PERIODÍSTICO DE CHILE SA COPESA, RUT: 91.408.000-2, domiciliado en Av Vicuña Mackenna No 1870, Ñuñoa, Santiago, se resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 22 de abril de 2010, mediante oficio Nº 12.239, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio **pensarsinlimites.cl**, como consta a fojas 1 de autos.

2. Que por resolución de fecha 29 de abril de ese mismo año se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día 07 de mayo de 2010 a las 11:30 horas, notificándose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.

3. Que a fojas 21 consta que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia de ambos solicitantes. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, se fijó el procedimiento arbitral.

4. Que a fojas 23 el primer solicitante presenta sus argumentos de mejor derecho respecto al dominio solicitado y pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se adjudique el dominio en disputa en su parte.

   Señala que su representada, fundada en 1984, es una librería educativa formada por diferentes profesionales y que su quehacer consiste en desarrollar y distribuir materiales didácticos, textos educativos, literatura infantil y juvenil y software de enseñanza de idioma, matemática, ciencias y lenguaje, para estudiantes y profesionales, manteniendo más de 14.000 títulos de diferentes áreas en stock permanente.

   Indica que su representada mantiene un convenio con la editorial Marshall Cavendish, (MC) de Singapur que lo habilita para la distribución, a través de libros, de su metodología de enseñanza matemática, método Singapur. Agrega que los libros que forman parte del convenio fueron traducidos por el Grupo Félix Klein, de la Facultad de Ciencias de la USACH, actuando la primera solicitante como distribuidores para Chile, Argentina, Perú y Uruguay de dichos textos.

   Hace presente que al traducir los textos referidos se encontraron con que estos giran en torno a una idea central que refleja el espíritu del texto, idea que según su parecer queda muy bien reflejada en la expresión "pensar sin límites", por lo que denominaron con dicha expresión los textos escolares referidos.

   A continuación se refiere a la segunda solicitante señalando que la actividad principal de esta es informar y que la información no apunta a estimular una modalidad de pensamiento sin sesgos o límites. Por ellos estima pretencioso el que la segunda

solicitante se sienta con mejor derecho a usar la frase "pensar sin límites" por el sólo hecho de tener como slogan de campaña del diario "La Tercera" la expresión "piensa sin límites". Estima que no es incompatible el uso de la expresión referida como frase de campaña y que frases similares a dicha expresión puedan usarse en la web en un ámbito tan diferente como es la educación.

Agrega que, en razón de que el dominio disputado en autos ya está siendo operado por su representada, estima que es muy improbable que el público espere encontrar los productos de la primera solicitante en el dominio disputado en autos y que se produzca por ende algún tipo de confusión.

Indica que el concepto pensar no puede atribuirse a un solo ámbito exclusivamente.

Expresa que la frase "pensar sin límites" ocupa el centro de su espacio de prácticas. Pone de manifiesto que los libros que comercializa su representada son libros educativos, para expandir el pensamiento de los estudiantes en diversas materias.

Se refiere al artículo 23 del Reglamento de NIC, el que establece causales para la revocación de nombres de dominio, señalando que, en su parecer, la actuación de su representada no tiene las características que hacen procedente la revocación referida en dicha norma.

5. Que a fojas 56 y siguientes la segunda solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho y pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se adjudique el dominio en disputa en su parte.

   Señala que su representada es uno de los mayores grupos del sector de los medios de comunicación social y que entre las expresiones de mayor renombre que se le asocian esta la referida al diario "La Tercera", medio que en la actualidad está posicionado en los sectores de mayores ingresos, que detentan en la praxis un mayor nivel de influencia social.

   Manifiesta que es en este contexto que el diario se ha reinventado y para ello se ha valido de la expresión "piensa sin límites", concepto que obedece a una campaña publicitaria en donde se propone una nueva visión del diario, intentando identificarlo con una actitud moderna y emprendedora. En función de lo señalado es que ha registrado la marca "piensa sin límites", esto a fin de que sea tutelada por el ordenamiento jurídico.

   Indica que la solicitud de la contraparte contraria los criterios del artículo 14 del Reglamento de NIC Chile.

   Al respecto manifiesta que su mandante detenta un derecho de propiedad sobre sus registros marcarios en torno a la expresión piensa sin límites, los cuales deben ser amparados. A continuación se atribuye la creación intelectual de la expresión y señala que fue su representada quien le dio notoriedad a la frase.

   Estima que el nombre de dominio disputado en autos, dominio que es coincidente con una marca creada, usada y posicionada por la segunda solicitante, induciría a errores

y confusiones al consumidor, por lo que concluye que la solicitud del primer solicitante contraría las normas de publicidad.

Por último hace presente que en su parecer la concesión del nombre de dominio disputado en autos al primer solicitante contraría las nomas y principios de competencia, aseveración que se basa en el hecho de la coincidencia entre el nombre de dominio solicitado con la marca registrada de su titularidad. Al respecto cita el artículo 10 del Convenio de París.

6. Que, a fojas 90 el Tribunal dio traslado, el cual fue evacuado por la primera solicitante a fojas 100 y siguientes. En esa presentación la primera solicitante indica que las partes en conflicto desarrollan su actividad en distintos ámbitos de acción. Agrega que la expresión sobre la que versa la disputa es una frase que puede aplicarse a muchos ámbitos del quehacer humano.

7. Que a fojas 99 la segunda solicitante evacuó el traslado conferido en autos señalando que la expresión contenida en el dominio disputado en autos ya se encuentra dentro del patrimonio de su representada, puesto que ésta es titular de la marca "piensa sin límites".

8. Que a fojas 105 la primera solicitante presentó escritos de observaciones a la prueba señalando que de la prueba rendida en autos se observa hay un posicionamiento de la expresión pensar sin límites por parte de su representada.

9. Que la primera solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompañó documentos a fojas 30 y siguientes, los cuales no fueron objetados por la contraria.

10. Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompañó documentos a fojas 60 y siguientes, los cuales no fueron objetados por la contraria.

11. Que a fojas 108 se citó a las partes a oír sentencia, notificando por correo electrónico a ambas solicitantes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar cuál de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio **pensarsinlimites.cl**, disputado en estos autos.

SEGUNDO: Que el principio first come first served rige la solución de los conflictos de nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es, que ambas tengan interés legítimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace

que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido.

TERCERO: Que en este contexto, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme a su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reacción natural a la proliferación del uso de sistemas de información y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio a través de las cuales las personas naturales o jurídicas se comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y prácticamente intuitiva. Esto ha llevado a que áreas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnológico hoy se encuentren abocadas al estudio de cómo este fenómeno puede afectar derechos exclusivos válidamente adquiridos en virtud del sistema jurídico tradicional. Es el caso del derecho marcario, que se acerca a este tema, toda vez que la inscripción de un nombre de dominio puede producir efectos no deseados respecto de derechos marcarios constituidos y vigentes. Es asimismo el caso del derecho de la competencia, que se acerca toda vez que a través de la inscripción de un dominio se puede afectar la libre y sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que, cabe tener presente que los signos contenidos en el dominio en disputa, esto es "pensar", "sin", y "límites" no son de creación de las partes de este conflicto, sino que son palabras de uso común y de carácter genérico.

SEXTO: Que, en relación al mejor derecho sobre el nombre de dominio, la primera solicitante alega que los libros que distribuye giran en torno a una idea central que refleja el espíritu del texto, idea que según su parecer queda muy bien reflejada en la expresión "pensar sin límites", por lo que denominaron con dicha expresión los textos escolares referidos. Estima que no es incompatible el uso de la expresión referida como frase de campaña y que frases similares a dicha expresión puedan usarse en la web en un ámbito tan diferente como es la educación.

SEPTIMO: Que en relación al mejor derecho sobre el nombre de dominio en el caso de autos, la segunda solicitante ha alegado que el diario "La Tercera", de su propiedad, se ha valido de la expresión "piensa sin límites" como elemento central de una campaña publicitaria en donde se propone una nueva visión del diario, intentando identificarlo con una actitud moderna y emprendedora. En función de lo señalado es que ha registrado la marca "piensa sin límites", esto a fin de que sea tutelada por el ordenamiento jurídico.

OCTAVO: Que, siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la Red Internet, este árbitro debe velar por que no se produzca un error de comunicación entre los consumidores y público en general, al momento de buscar en la web los servicios o productos que se buscan. Es relevante destacar que si en el mercado se utiliza un término igual o muy similar, fonéticamente o por escrito para el mismo rubro de productos o servicios ello podrá ser considerado perjudicial para el público consumidor, lo que no

ocurriría en el caso que se trate de rubros diferentes, en el que no se puede aplicar el mismo criterio.

NOVENO: Que si bien es cierto, el signo pedido está constituido por palabras de uso genérico, sobre la que ninguno de los solicitantes se puede atribuir un acto de creación, no es menos cierto que ambas solicitantes hacen uso de expresiones similares entre sí, esto es, en el caso de la primera solicitante la expresión "Pensar sin Límites", frase con la que denominó los textos escolares de matemáticas que distribuye, y en el caso de la segunda solicitante la expresión "Piensa sin límites" como elemento central de una campaña publicitaria asociada a una de sus empresas, expresión que registró marcariamente.

DECIMO: Que dado, lo expuesto en los fundamentos de las pretensiones de los solicitantes, se observa legítimo interés en ambos, por lo que se concluye que ambas solicitudes se encuentran en una situación de relativa igualdad de argumentos.

DECIMO PRIMERO: Que, la primera solicitante distribuye un producto, esto es textos escolares, que se denominan "Pensar sin Límites", ejemplares de los cuales acompañó a estos autos, sin que fueran objetados por la contraria. Este tribunal verificó que la primera solicitante publicita los textos denominados "Pensar sin Límites" en Internet a través de dicho sitio. En función de tales antecedentes es que se estima que existe un antecedente de uso del signo pedido por la primera solicitante.

DECIMO SEGUNDO: Que, introducido el signo en disputa en el buscador google los primeros resultados que arroja se refieren al producto distribuido por el primer solicitante. Por el contrario, revisados los primeros cuarenta resultados, ninguno de ellos se vincula al segundo solicitante.

DECIMO TERCERO: Que, la primera solicitante tiene un proyecto de uso claramente demostrado en autos asociado al dominio solicitado, en tanto la segunda solicitante sólo se ha referido a la similitud entre una frase publicitaria utilizada para promocionar una de sus empresas y el dominio solicitado, no quedando claro cuál sería el uso que le daría al dominio en disputa.

DECIMO CUARTO: Que, de lo expuesto en los considerandos anteriores, se infiere que la naturaleza del uso de la expresión sobre la que se centra la disputa es de naturaleza absolutamente diversa. En función de lo anterior el tribunal estima que los derechos marcarios de la segunda solicitante no se verían afectados por la adjudicación del dominio disputado en autos a la primera solicitante. A mayor abundamiento, el criterio de titularidad de marca comercial es sólo uno de los criterios que sirven para dirimir los conflictos sobre asignación de nombres de dominios, mas no es excluyente respecto del resto de los criterios reconocidos en la materia, no existiendo en este caso, por lo demás, identidad entre la marca que se busca proteger y el dominio solicitado.

DECIMO QUINTO: Que, en virtud de lo señalado, este tribunal estima que no existe un riesgo cierto de confusión en el público respecto al origen del servicio o producto que la primera solicitante pretende promocionar a través del dominio en disputa.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **"pensarsinlimites.cl"** a la primera solicitante, Departamento de Sistemas (GALILEO LIBROS LIMITADA), ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente resolución a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone
ÁRBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuación, ambos mayores de edad y que firman a continuación:

Marcela Alejandra López Barros
C.I. 16.114.939-K

Yasna Ivonne Donoso González.
CI. 16.791.036