Arbitraje nombre de dominio pinacotecachile.cl

Oficio NIC 5934-2006

Santiago, 20 de Septiembre de 2007.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, por Oficio NIC 5934-2006, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "pinacotecachile.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 3 de Abril de 2006, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 13 de Abril de 2006, a las 9:30 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 13 de Abril de 2006, a las 9.30 horas se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste don Rodrigo León Urrutia en representación de Universidad de Talca y don Matías Moreno Brieva. No hubo conciliación por lo que se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

QUINTO: Que, con fecha 28 de Abril de 2006, y estando dentro de plazo, don Jaime Silva Barros en representación de Universidad de Talca, segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

a.- Que, la regulación sobre nombres de dominio está orientada a la asignación de un nombre de dominio a aquella parte que demuestre tener un mejor derecho.

b.- Que Universidad de Talca es dueña de la marca PINACOTECA MOVIL UNIVERSIDAD DE TALCA, registrada bajo el número 705603, para distinguir servicios de la clase 41.

c.- Que cabe subrayar que la reiterada jurisprudencia de nuestro país ha sostenido que el principio del first come, first served sólo es posible aplicar cuando ambas partes han acreditado iguales derechos e intereses.

d.- Que, Universidad de Talca ha desarrollado en torno a la expresión Pinacoteca una espectacular campaña de difusión cultural para todos los chilenos, tema que cobra especial relevancia en un momento en el cual se ha detectado que la educación como variable crítica y más urgente para lograr que nuestro país avance en sus proyectos de desarrollo.

e.- Que, cabe consignar que no fue posible llegar a un acuerdo con la otra parte dado que la suma de USD3000 exigida por el primer solicitante resultaba excesivamente alta para la Universidad de Talca.

f.- Que, en definitiva al no llegarse a un acuerdo se optó por la solución arbitral, confiada que durante el proceso, se evaluarán los antecedentes de hecho y derecho y se obtendrá un fallo favorable.

SEXTO: Que, con fecha 17 de Mayo de 2006, se provee la presentación efectuada por la Universidad de Talca y se notifica a las partes de esta resolución por correo electrónico.

SEPTIMO: Que, con fecha 31 de Mayo de 2006, don Fernando Moreno Sánchez en representación de don Matías Moreno Sánchez hace su presentación en la que señala lo siguiente:

a.- Que, pinacotecachile.cl le pertenece por cuanto se cumplieron con todos los requisitos y obligaciones establecidas por el Reglamento de NIC Chile.

b.- Que, la antigüedad en todo orden constituye derecho y ello esta además expresamente establecido en el reglamento de NIC Chile.

c.- Que, a Matías Moreno le asiste todo el derecho sobre el dominio en disputa pues fue quien lo creó y fue la Universidad de Talca la que luego se interesó en el mismo, una vez que vieron la página en Internet.

d.-Que, pinacotecachile.cl cumple con las expectativas de giro cultural comercial, alberga además proyección y difusión de obras de arte de talentosos pintores chilenos, que por falta de medios no tienen presencia en el mercado nacional e intenacional y que jamás serán acogidos o patrocinados por Universidad alguna.

e.- Que, Matías Moreno ha creado el sitio web para que la gran mayoría de los pintores puedan exponer sin ningún tipo de limitaciones.

f.- Que, respecto de la presentación hecha por la Universidad de Talca señalar que esta trata de confundir al señalar que ella es dueña de varias marcas comerciales cundo en la práctica es sólo dueña de una que no gurda relación con el nombre de dominio en disputa.

g.- Que, la página web pinacotecachile.cl ya esta operativa.

d.- Que se adjunta documentación que acredita el tipo de actividades desarrolladas asociadas al dominio pinacotecachile.cl.

OCTAVO: Que, con fecha 3 de Julio de 2006, se tuvo por evacuado el traslado dentro de plazo y se notificó a las partes de esta resolución por correo electrónico.

NOVENO: Que, con fecha 7 de Septiembre de 2007, se cita a la partes a oír sentencia y se les notifica a las partes de esta resolución por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Matías Moreno Brieva, la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio *first come first served*

SEGUNDO: Que, el primer solicitante en su presentación acreditó la existencia de una actividad vinculada al arte, exposiciones virtuales y ventas de obras pictóricas de distintos autores.

TERCERO: Que, asimismo el primer solicitante acreditó que el portal pinacotecachile.cl está actualmente operativo, y confirma lo expuesto precedentemente, en el sentido de cual es el giro y uso que el primer solicitante, esto es, Matías Moreno Brieva da a la expresión Pinacoteca Chile.

CUARTO: Que, la expresión pinacoteca esta definida como una colección de pinturas, palabra que unida a Chile pretende indicar una colección de pintura chilena y de pintores chilenos, que como ha constato este arbitro es el uso que actualmente le esta dando el primer solicitante.

QUINTO: Que, como consecuencia de los elementos antes expuestos, este Arbitro ha podido determinar cuales son las motivaciones del primer solicitante, y que éstas se enmarcan dentro de la de buena fe.

SEXTO: Que, por su parte, Universidad de Talca también ha acreditado, ser titular de la marca comercial Pinacoteca Movil Universidad de Talca, registro que guarda una relación más distante con el nombre de dominio en disputa, pues como señaláramos la expresión Pinacoteca es una colección de pintura. Que asimismo la Universidad de Talca no acreditó un uso del nombre de dominio en disputa, careciendo por lo tanto de derecho inmediatos sobre el nombre de dominio materia de este arbitraje. Que, sin perjuicio de lo anterior, este arbitro cree que la motivación

interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio ha sido su legitima intención de desarrollar un proyecto sobre la base del dominio pinacotecachile.cl.

SÉPTIMO: Que, en este caso ambas partes ostentan legítimos derechos sobre el nombre de dominio en disputa por lo que para determinar cual de ellas ostenta mejor derecho es necesario analizar cual es el objeto del litigio.

- Que en este caso, el litigio se radica en el nombre de dominio pinacotecachile.cl
- Que, entonces y sin dejar de reconocer que el elemento más importante esta dado por la expresión pinacoteca, será necesario efectuar un análisis más restrictivo enfocado a ambos vocablos como conjunto.
- Que, en estas circunstancias, respecto de la expresión pinacoteca chile, sólo el primer solicitante ha podido acreditar derechos, cuestión que están sustentados en su presencia real en el mercado como proyecto concreto. En este punto, el segundo solicitante sólo ha podido acreditar derechos de marca comercial más remotos, pues éstos están radicados exclusivamente en las expresiones Pinacoteca Movil Universidad de Talca, como un conjunto.

OCTAVO: Que, entonces la expresión pinacotecachile.cl se vincula preferentemente con el primer solicitante, pues este ha acreditado la existencia de un proyecto real vinculado al nombre de dominio materia de este arbitraje.

NOVENO: Que, entonces queda por establecer si la concesión del nombre de dominio al primer solicitante ocasionaría confusión entre los consumidores y usuarios, cuestión que a juicio de este Árbitro no se producirá pues ambas expresiones, esto es Pinacoteca Movil Universidad de Talca y pinacotecachile coexisten pacíficamente sin problema alguno de confusión y que partes ha desarrollado han sido en forma paralela.

DÉCIMO: Que, entonces es posible concluir que la expresión PINACOTECACHILE se vincula preferentemente con el primer solicitante, y que la asignación al segundo produciría confusión en el mercado.

UNDÉCIMO: Que de este modo, en este caso es posible aplicar el principio del first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la convicción que Matías Moreno Brieva posee mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisión no importa la lesión de derechos o legítimas expectativas del segundo solicitante.

RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el primer solicitante por el nombre de dominio **"pinacotecachile.cl"** asignándose, en consecuencia a Matías Moreno Brieva.

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Patricio de la Barra.