Ref: sentencia conflicto por la inscripción del nombre de dominio practico.cl

Partes: MARCELA ALEJANDRA PINTO MUNOZ

PAULA EDICONES S.A.

En Santiago de Chile, a nueve de agosto de dos mil siete

VISTOS:

- 1.- El oficio 06760 de 23 de octubre de 2006 en que doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por asignación del nombre de dominio suscitado entre MARCELA ALEJANDRA PINTO MUNOZ, RUT: 08.541.074-1, domiciliada en Palerio 8192, Vitacura, Santiago y PAULA EDICONES S.A. (CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE SA COPESA), RUT: 91.408.000-2, representada por don Andrés Melossi Jiménez, domiciliado en Europa 2035, Providencia, Santiago.
- 2.- Que por carta de fojas 4 se aceptó el arbitraje en este conflicto y se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento lo que fue notificado a las partes como consta a fojas 5 vta.
- 3.- Que a fojas 12 se llevó a efecto audiencia decretada con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante. No siendo posible el llamado a conciliación se procedió derechamente a la fijación de las pautas de procedimiento arbitral.
- 4.- Que a fojas 22 la segunda solicitante presentó su demanda arbitral. Argumenta que para una correcta contextualización del asunto controvertido, es útil considerar que su mandante es un agente o empresa con un alto nivel de reconocimiento y posicionamiento. Afirmación que considera importante, pues la litis está trabada en torno a una expresión que considera que representa uno de los símbolos lingüísticos que el consumidor identifica de manera más clara con la figura de su representada, con lo que quedaría de manifiesto que el nombre de dominio es de un interés relevante para mi representada, tanto por el hecho de haber sido el creador intelectual de la misma para los productos que identifica, como por el hecho que fue quien posicionó dicha expresión a nivel mercantil.

Agrega que en perfecto armonía con lo anterior, mi mandante registró la siguiente marca en sustento de su derecho: Marca PRACTICA, Registro N° 605.928, distintiva de productos de la clase 16. Esta clase dice relación con publicaciones y papelería en general. Asimismo señala que ha registrado el nombre de dominio **práctica.cl.**

Considera que el signo PRACTICA corresponde a un bien inmaterial, amparado en el patrimonio de su representada, el cual desde el punto de vista mercantil se encuentra fatalmente asociado a la misma. De ello deduce que dicha expresión SE IDENTIFICA COMERCIALMENTE CON su poderdante y ello le conferiría un derecho preferente sobre la solicitud, referida a la expresión PRACTICO, que es el género masculino de la expresión en la cual mi mandante tiene una preferencia o prelación.

Hace presente que la naturaleza de los nombres de dominio en cuanto derecho personal o real no es clara. Lo único prístino es la función mercantil que cumplen, entendiendo que corresponden a modalidades de identificación de los usuarios en la red, facilitando la memorización de las direcciones IP que por su propia naturaleza, resultan imposibles de memorizar.

Agrega que en la actualidad está consolidado a nivel doctrinal y jurisprudencial que los nombre de dominios pueden corresponden a mecanismos tendientes a dar a conocer en el mercado virtual un determinado signo distintivo, de lo cual las sentencias no pueden dejar de considerar dichos efectos.

Siendo así, estima que por la potencialidad de los conflictos, se ha creado el legítimo interés de agentes mercantiles de proteger sus signos de fenómenos que pueden derivar en confusión mercantil e incluso del aprovechamiento de la reputación ajena. Sostiene luego que consciente de esta realidad, nic Chile emitió una "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL", señalando en su artículo 14 que es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros.

Estima en consecuencia que la concesión del nombre de dominio PRACTICO al primer solicitante contraría las normas señaladas precedentemente. Para ello analiza las diversas hipótesis del artículo 14, que considera se encuentran en perfecta armonía con el ámbito del arbitraje.

En primer lugar en lo referente a las Normas vigentes sobre abusos de publicidad sostiene que la publicidad como medio tendiente a dar a conocer al consumidor un producto determinado no encuentra una consagración a nivel de texto legal. Es así que el Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, podría aplicarse como marco normativo para el análisis de la presente litis. Este código define el avisaje publicitario como "una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta.". Esta norma fue señalada para los nombre de dominio, toda vez que estos constituyen una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por su artículo 4, en tanto que dispone que: "Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a: Características como: naturaleza, composición, método y fecha de fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico; El valor del producto y el precio total que efectivamente deberá pagarse; Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito; Entrega, cambio, devolución, reparación y mantención; condiciones de la garantía; Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales; Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas. Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura técnica y científica. Las estadísticas no deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente tienen, conforme a la documentación de respaldo pertinente. Los términos científicos no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lenguaje científico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base científica que no tiene."

Art. 13, que dispone que "Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial vio símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria".

Estima que estas normas son aplicables en el presente conflicto, ya que de concederse el dominio al primer solicitante se vulnerarían básicamente dos principios consagrados en la normativa señalada, a saber: a) El registro sobre la marca PRACTICA y b) El prestigio y nivel de reconocimiento que tiene la expresión PRÁCTICA, pues el mismo no PUEDE VULNERAR DERECHOS PREFERENTES SOBRE UNA EXPRESIÓN QUE HA SIDO POSICIONADA MERCANTILMENTE. En otras palabras, la concesión del nombre al primer solicitante importaría atribuirle derechos sobre una expresión que TIENE UNA IMAGEN PROPIA Y CONSAGRADA MERCANTILMENTE. Por ello estima que la concesión del nombre de dominio al primer solicitante significaría un aprovechamiento de la reputación de esta expresión.

En segundo lugar, en lo referente a los Principios de competencia leal y de ética mercantil, sostiene que bajo esta categoría, el Reglamentador de NIC Chile intenta encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles. Legalmente, no existe norma positiva que estatuya un catálogo sobre el particular, quedando entregado más bien a una creación doctrinaria, que se ha ido limitando en el tiempo por la aplicación del Convenio de París, y en especial, especialmente lo dispuesto en el artículo 10, de cuyo análisis desprende que el criterio plasmado tiende a impedir la introducción de elementos que pudieran distorsionar el mercado, estimando que la concesión del nombre de dominio al primer solicitante crearía una confusión que debe ser evitada a través de la concesión del nombre de dominio a su representada. Finalmente, estima que la hipótesis que un nombre de dominio no puede afectar derechos válidamente adquiridos, importa un reconocimiento a las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República.

Considera que en el orden señalado por la Normativa de Nic, esta categoría de derechos debería ocupar el primer lugar, toda vez que corresponden al reconocimiento de una garantía constitucional, no obstante al momento del análisis opta por el orden señalado por la Reglamentación invocada.

Concluye que su representada es titular de registros marcarios, sobre los cuales debe ser respetada, y que la concesión del nombre de dominio a otra persona, afectaría evidentemente su patrimonio marcario. Siendo así, estima que debe asignarse el dominio a esa parte, COMO TITULAR DE UN SIGNO REGISTRADO, así como el creador intelectual de la expresión en comento, además de ser quien se encargó de darla a conocer al consumidor en los términos de notoriedad de que es portadora.

5.- Que en apoyo de sus argumentaciones esta parte rindió prueba documental consistente en: a) Copia del print extraído de la página web ww.dpi.cl, de la marca PRACTICA, Registro N° 605.928, distintiva de productos de la clase 16, e fojas 26, que da cuenta de la titularidad del registro marcario invocado; b) Copia de un impreso obtenido del sitio web www.nic.cl, en el cual aparece la titularidad del nombre de dominio PRÁCTICA.CL, de fojas 27; c) Ejemplar de la revista PRACTICA, periodo Octubre Noviembre 1998; d) Ejemplar de la revista Paula en la cual se publicita la edición del mes de Diciembre 2006 de "Paula Práctica"; Publicidad de la Revista Paula Práctica, diario La Tercera, Junio 2005; Publicidad de la revista Paula Práctica, en el diario La Tercera, año 2006.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que del debate suscitado en la etapa de discusión de estos autos se desprende que son hechos substanciales y pertinentes, más no controvertidos, los siguientes: a) Que la demandante, Paula Ediciones S.A. es titular de las marcas y nombres de dominio que invoca; b) Que la demandante es autora de las revistas Paula y Practica (de Paula).

De su parte, la primera solicitante, no obstante haber sido notificada adecuadamente, no se apersonó en el juicio arbitral, ni allegó antecedentes probatorios para acreditar su mejor derecho.

SEGUNDO: Que los nombres de dominio constituyen identificadores mnemotécnicos que, atendido el grado de complejidad que ha alcanzado la Red Internet, 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" a consecuencia de su uso y de cara a los usuarios, pasando a constituirse en identificadores de ciertos bienes y/o servicios o de sus productores o autores para su actuación en la Red. Siendo así, la colisión que se ha advertido a su respecto con los signos distintivos concebidos en Derecho, ha sido evidente respecto de las marcas comerciales, sobre todo atendida la importancia que ha adquirido la Internet en las estrategias de trademarketing, que hace que cada día se atribuya más importancia a los nombres de dominio como signos identificadores de productos, servicios e incluso personas que se desenvuelven en la Red. Sin embargo esta cualidad no ha alcanzado aún reconocimiento legislativo en cuanto a estar bajo los derechos exclusivos de los titulares de propiedad intelectual, industrial o incluso patronímico, sin perjuicio de constituir éstos elementos a los que deberemos 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.

TERCERO: Que en el evento de producirse inscripciones competitivas, el Reglamento de NIC Chile y la doctrina y jurisprudencia de Derecho nacional y Derecho Comparado han sentado las bases y principios en orden a solucionar el conflicto y definir la asignación definitiva o consolidación del nombre de dominio. A este respecto, el primer principio al que debemos atender es al de "first come, first served", aforismo técnico que actualiza el aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", norma de clausura que opera en todos aquellos casos en que las partes se encuentren en igualdad de condiciones y/o derechos.

CUARTO: Que para que un registro de nombre de dominio sea legítimo es necesario que haya sido realizado de buena fe y que no afecte derechos de terceros. Respecto de lo primero habrá de considerarse que en nuestro derecho la buena fe se presume, y no habiéndose alegado y/o probado la mala fe, deberá tenerse por cumplido este requisito.

Siendo así, habrá de discurrirse acerca de si el registro afecta derechos de terceros, que ameriten romper con el equilibrio requerido para la aplicación del principio first comer first served.

QUINTO: Que el término práctico es uno de aquellos que habrán de calificarse como genéricos, que significa, Según el Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe S.A., Madrid: **práctico, ca** : adj. De la práctica o relativo a ella: ejercicio práctico. Que es útil o produce provecho inmediato: este embalaje es limpio y muy práctico. [Persona] muy realista, que piensa siempre en la utilidad de las

cosas: sueña un poco, no seas tan práctico. m. En el puerto, el que dirige el rumbo de una embarcación para entrar en el mismo. f. Ejercicio de cualquier arte o actividad. Destreza adquirida con este ejercicio: tiene mucha práctica con los niños. Ejercicio realizado con el fin de adquirir la habilitación en una profesión: estuvo tres años de prácticas en el hospital. Aplicación real y experimental de una ciencia o teoría: la práctica ha desechado el tratamiento. Costumbre, método de comportamiento o actuación: el deporte es una práctica muy recomendable. en la práctica loc. adv. En la realidad: en la práctica no hay contraindicaciones. Ilevar a la práctica o poner en práctica loc. Llevar a cabo, realizar: quiso poner en práctica sus habilidades.

Siendo así, debemos considerar que el que nos ocupa es un conflicto fortuito, de aquellos que la doctrina califica como hipótesis de "logical choice", esto es, un conflicto fortuito, surgido entre legítimos solicitantes, derivado más bien de la necesaria exclusividad de los nombres de dominio, condición técnica que los diferencia substancialmente de las marcas comerciales, en las que un signo distintivo idéntico puede subsistir sin colisionar, en la medida que sea inscrito en distintas clases. Esto se hace patente si consideramos que del análisis del Registro de propiedad industrial advertimos que en Chile coexiste con los derechos de la segunda solicitante distintas marcas que contienen la expresión "practico".

SEXTO: Que Como argumento central de su mejor derecho, el segundo solicitante invoca la necesidad de proteger la marca renombrada "practica" de la cual es titular como acreditó en autos, en atención a que, de entregarse el dominio a un tercero, existiría riesgo de dilución de esa marca y confusión a los consumidores.

Sin embargo, esta árbitro, dentro de sus atribuciones ha verificado los nombres de dominio de que es titular la segunda solicitante y ha verificado que ésta es titular de los dominios "práctica.cl", "practica.cl". "paulapractica.cl", sin que de uso efectivo a NINGUNO DE ELLOS. Siendo así, este árbitro no puede sino concluir que la circunstancia de que la segunda solicitante sea titular de distintos nombres de dominio, sin darles el uso que naturalmente les corresponde, diluye el argumento que esta misma parte invoca, en cuanto a la necesidad de evitar la dilución de los signos de que es titular, pues es esta misma parte la que con su actitud contribuye a dicha situación, puesto que los usuarios de Internet, en su utilización, serán reconducidos a páginas vacías de contenido, sin que siquiera se reconduzca a algún sitio web efectivamente utilizado.

A mayor abundamiento, no siendo el nombre de dominio un signo distintivo típico, sino más bien un localizador derivado de la mecánica con que opera la Red, constituyéndose sólo en este aspecto en un signo distintivo atípico e instrumental, la ausencia de fines distintivos en su utilización como nombre de dominio inscrito, derivada de que en su utilización conduzcan a páginas web vacías de contenido o con contenidos carentes de relación alguna con el dominio propiamente tal, tales como simples mensajes de bienvenida, paisajes, fotografías, etc., o incluso el mensaje "signo protegido" u otro similar excluye de antemano la posibilidad de invocar a su respecto el derecho de marcas o nombres comerciales notoriamente conocidos o renombrados, registrados.

En efecto, la argumentación marcaria exige por antonomasia, el uso de los signos invocados como distintivos de productos, servicios o actividades, aún totalmente distintos de los distinguidos por tales signos en su condición de marca registrada. Es más, si bien a utilización del nombre de dominio inscrito no es un requisito para su mantención, la mera inscripción y acumulación de nombres de dominio sin ser utilizados, desnaturaliza esta institución, pudiendo constituirse con el tiempo en una práctica que

entorpezca el desarrollo de la red Internet, más aún si consideramos el carácter único y exclusivo que el funcionamiento de la red exige respecto de cada cadena de caracteres alfanuméricos utilizada como nombre de dominio.

SEPTIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, no se ha acreditado que la segunda solicitante haya litigado en autos temerariamente, lo que justificaría que se le condenara en costas, debiendo por tanto cada parte hacerse cargo de las que les correspondan.

Y Visto además lo dispuesto en el Reglamento para la administración del Registro .cl

SE RESUELVE.

Asígnese el nombre de dominio practico.cl en disputa al primer solicitante MARCELA ALEJANDRA PINTO MUNOZ, ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico. Hecho, devuélvanse los antecedentes a Nic Chile para su ejecución.

Resolvió

Lorena Donoso Abarca Árbitro Arbitrador

Carlos Reusser Monsálvez

Actuario

Sentencia dictada ante los testigos:

José Francisco Lechuga Guerrero 13.828.775-0 Andrea Merello Gera 13.905.574-8

Cc. pintomarcela@gmail.com; dominios@bbp.cl; rpuchi@bbp.cl; ldonoso@uchile.cl; fallos@legal.nic.cl