MAT: Asignación de nombre de dominio " quilapayun-chile.cl"

Santiago, veinte de Junio de dos mil doce

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF15663 de fecha 29 de Diciembre de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"quilapayun-chile.cl**" entre Flex Media Inc. y Eduardo Guillermo Carrasco Pirard;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 11 de Enero de 2012, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 24 de Enero de 2012 a las 10:00 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 24 de Enero de 2012, con la asistencia de doña Fernanda Urra por la parte de Eduardo Guillermo Carrasco Pirard, como segundo solicitante, y en ausencia de la parte de Flex Media Inc. como primer solicitante;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la defensa de Eduardo Guillermo Carrasco Pirard hizo valer dentro de plazo ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "quilapayun-chile.cl", para lo cual sostuvo y argumentó lo siguiente:

a) Que Quilapayún, es un conjunto musical ampliamente reconocido en nuestro país, y uno de los mayores exponentes de la música popular chilena y de Latinoamérica, cuyos orígenes se remontan a 1965, cuando Julio Numhauser y Julio Carrasco invitan al hermano de este último, Eduardo, a integrar temporalmente un conjunto folklórico en ciernes. El trío fue bautizado con una palabra compuesta de origen mapuche "Quilapayún", la cual significa "tres barbas". E! debut del conjunto fue en la Peña de la Universidad de Chile en Valparaíso guiados por Ángel Parra, su primer director musical. A comienzos de 1966, y con la incorporación de Patricio Castillo, obtiene su primer galardón en el Primer Festival Nacional del Folklore "Chile Múltiple", ya distinguiéndoseles por sus ponchos de castilla negro. Después de esta experiencia, se integrarían a las actividades de la itinerante peña "Chile Rie y Canta" de Rene Largo Farías, uno de cuyos frutos fue la grabación de un LP, en el cual Quilapayún participaría con la canción "El Pueblo" de Ángel Parra. Este fue el primer registro oficial del conjunto;

b) En una de las peñas organizadas en Valparaíso se encuentran con Víctor Jara, quien, a petición del conjunto, se hace cargo de la dirección artística. Es Víctor quien los presenta en Odeón, donde grabarán 5 LP. Su primer trabajo editado en 1966 se llamará sencillamente "Quilapayún", y en el incluirán composiciones de Ángel Parra, Víctor y del conjunto. A estas alturas ya se ha integrado Carlos Quezada (reemplazando a Patricio Castillo en uno de sus constantes alejamientos).

c) En 1967 graban con Víctor "Canciones folklóricas de América" y luego lo acompañarán en su disco solista de! mismo año, también bajo sello Odeón. Este año se retira Julio Numhauser por discrepancias en torno a la línea musical que debía seguir el conjunto y se integra e! estudiante de Ingeniería Guillermo "Wiily" Oddó quien, junto a Quezada, serán las voces características de Quilapayún por muchos años. Este año comienzan sus giras internacionales, visitando numerosos países del viejo continente y de Latinoamérica.

d) En 1968, Quilapayún es partícipe de la gestación del nuevo sello de la Jota (Juventudes Comunistas) y en él edita el LP "Por Vietnam", que se convierte rápidamente en un éxito de ventas por su temática contingente y por la consolidación estética y artística del conjunto. De este proyecto nace la famosa DICAP (Discoteca del Cantar Popular), que editaría cerca de 60 producciones hasta el 11 de septiembre de 1973 y que se convirtió en uno de los bastiones culturales de los artistas de la Nueva Canción Chilena. Este año se aleja del conjunto Julio Carrasco, quedando su hermano Eduardo como único miembro fundador.

e) Durante 1969, editan el LP "Basta", el cual incluye un clásico de su repertorio: La Muralla. Además acompañan a Víctor Jara en el LP "Pongo en tus manos Abiertas" y en el "Primer Festival de la Nueva Canción Chilena" donde interpretan "Plegaria a un labrador" tema que resultaría finalmente vencedor junto a "La Chilenera" de Richard Rojas. Sin embargo, los caminos de Víctor y del conjunto se comienzan a separar, poniendo fin a 3 años de trabajo conjunto. Desde este momento ia dirección artística y musical es asumida por Eduardo Carrasco, quien desarrollará esta importantísima función hasta el año 1988.

f) El año 1970 el conjunto decide darle un giro a su carrera. Todo esto a partir de un trabajo con el compositor Luis Advis, quien compone para ellos la que sería la obra más trascendente de la música popular chilena, "La Cantata Santa María de Iquique". Esta obra corresponde a una cantata clásica desarrollada en base a interludios y canciones, debidamente escritos y adaptados a instrumentos musicales folklóricos. Este mismo año, Quilapayún edita para el sello Odeón "Quilapayún 4".

g) Que como se desprende de lo expuesto, existe un legítimo interés en el nombre de dominio en disputa por parte de su mandante, dada su calidad de miembro fundador y director artístico del reconocido grupo musical Quilapayún, lo que ampara sin lugar a dudas el mejor derecho para que le sea en definitiva asignado. Ello, quedaría respaldado también por la evidencia que se acompaña, que sirve para reafirmar la fama y notoriedad de Quilapayún, así como el hecho de que su representado es uno de los miembros fundadores de la agrupación y su director artístico.

h) Que los nombres de dominio se han constituido en un medio a través del cual las personas naturales o jurídicas se identifican, comunican e informan a potenciales interesados los productos, bienes o servicios que ofrecen. 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 derecho exclusivos válidamente adquiridos en virtud del sistema jurídico tradicional. Este es el caso del derecho marcario y del derecho de la competencia. A este respecto, cita a su favor dictamen N° 1127, de fecha 28 de julio de 2000 de la Comisión Preventiva Central;

i) Que la Reglamentación de las Normas para la asignación de los nombres de dominio señala en su artículo 14 que es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio (i) no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, (ii) los principios de competencia leal y ética mercantil, así como (iii) derechos válidamente adquiridos por terceros, requisitos que, en atención a lo señalado precedentemente, cumple sin lugar a dudas la solicitud de mi mandante.

j) A su vez, cita también las normas del Código Chileno de Ética Publicitaria, en particular la definición de mensaje 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, medio de comunicación o canal de expresión, incluyendo envases, etiquetas, folletos catálogos, correo directo, telemarketing, internet, material de punto de venta y publirreportajes, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta*". Cita a su vez en su favor el Art.° 4 del referido Código respecto a 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: (...) F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales*"; y el Art.° 13 en cuanto los *avisos no deberán hacer uso injustificado o peyorativo del nombre, iniciales o de signos gráficos, visuales o auditivos distintivos 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 y/o símbolo de otra firma o producto, o del "goodwill" o imagen adquirida por una marca o una campaña publicitaria.*

k) Que la primera solicitud para e! nombre de dominio quilapayun-chiíe.cl infringe las normas del Código de Ética Publicitaria. El nombre de dominio está construido en torno a la expresión Quilapayún, que fue creada por su mandante junto a los miembros fundadores de dicha reconocida agrupación musical.

l) También cita el Art.° 28 A) de la Ley de Protección al Consumidor en cuanto indica que: "*Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores*".

m) Que se puede afirmar que producirá toda suerte de confusiones el hecho de que un tercero como Flex Media Inc. sea titular de un nombre de dominio en Internet que incluye la expresión Quilapayún, respecto a la cual su mandante tiene un derecho preferente en tanto creador de dicho signo, miembro fundador de dicho grupo artístico y director musical por varias décadas.

n) Que a su vez, no sólo hace una comparación entre el nombre de dominio solicitado y el del afamado grupo musical, sino que también indica que es prácticamente idéntico a aquel del cual es titular "quilapayun.cl" y de la solicitud de la marca comercial "Quilapayún";

ñ) Que a su juicio, existe una evidente intención de la solicitante por aprovecharse de la fama, notoriedad y prestigio de la expresión QUILAPAYUN mediante la apropiación de un nombre de dominio en Internet cuyo principal elemento es precisamente la referida expresión, lo cual merece un severo reproche desde el punto de vista ético y jurídico.

o) Que eí nombre de dominio en disputa está formado por la expresión QUILAPAYUN, respecto a la cual mi mandante tiene un derecho preferente, y por la expresión CHILE, absolutamente carente de distintividad y que definitivamente no tiene la virtud de ayudar en la creación de una expresión novedosa. Es, por tanto, absolutamente previsible que los consumidores se encuentren en la imposibilidad de determinar en forma certera el origen de los servicios y/o productos y/o contenidos de quilapayun-chile.cl.

p) Desde el punto de vista del derecho, cita a su favor las normas de los numerales 2º y 3º de! artículo 10 del Convenio de París, Art.° 3º de la Ley N° 20.169 que Regula la Competencia Desleal, señalando que los criterios plasmados en dichas normas tienden a impedir la introducción de elementos ilegítimos que pudieran distorsionar e! mercado, como por ejemplo el uso de una expresión creada y posicionada por un tercero. Que en este caso, llama la atención que se haya solicitado un nombre de dominio construido en base a una expresión tan afamada en nuestro país, para la cual su mandante tiene un derecho preferente en tanto creador de la expresión, miembro fundador de la agrupación, titular de un nombre de dominio prácticamente idéntico, y titular de una solicitud de marca comercial pedida el 6 de junio de 2008.

q) Que también llama la atención que al ingresar al nombre de dominio en disputa, se pueda apreciar contenidos asociados a Quilapayún, los cuales no cuentan con la autorización de quienes han formado parte de la destacada agrupación musical.

r) Que su representado tiene un derecho adquirido y preferente respecto a la expresión Quilapayún. Dicha expresión ha ganado fama y notoriedad en e! mundo entero de la mano del trabajo artístico de don Eduardo Carrasco Pirard, no pudiendo tercero alguno apropiarse de la misma.

s) Que es por ello que la asignación del nombre de dominio debe ser realizada a su representado, como creador de la expresión, miembro fundador de Quilapayún, ex director artístico de la afamada agrupación, titular del nombre de dominio "quilapayún.cl" y parte de la comunidad titular

de la solicitud de registro de marca comercial "N° 823.470 Quilapayún", distintiva de servicios de la Clase 41, de fecha 6 de junio de 2008.

t) Que no cabe en el presente caso aplicar el principio "*first come first served*", tal como lo ha señalado abundante jurisprudencia arbitral. Por el contrario, tiene como límite las consideraciones contenidas en el Art.° 14 del Reglamento de Nic Chile, citando a su favor diferentes sentencias que así lo avalarían.

u) En respaldo de sus pretensiones acompañó, entre otros, los siguientes documentos: 1) Extracto de la obra "Rostros y Rastros de un Canto", de Antonio Larrea y Jorge Montealegre, Ediciones Nunatak, Santiago, Chile, 1997; 2) Extracto de la obra "Quilapayún La revolución y las Estrellas", de Eduardo Carrasco Pirard, Las Ediciones del Ornitorrinco, Santiago, Chile, 1998; 3) Extracto de la obra "Quilapayún", de Ignacio Q. Santander, Ediciones Jugar, Madrid, España, 1984; 4) Copia de la carátula del disco "ADELANTE", editado en Francia; 5) Copia de artículo de Prensa titulado "EL QUILA UNIDO ¿JAMÁS SERÁ VENCIDO?", Diario La Nación, Domingo 26 de enero de 2003, 6) Copia de la carátula del disco recopilatorio "CUECA DE LA LIBERTAD", de 1973, en donde don Eduardo Carrasco aparece primero, a mano derecha; 7) Copia de la carátula del disco "QUILAPAYÚN", de 1967, en donde aparecen de izquierda a derecha don Eduardo Carrasco, don Julio Carrasco, don Julio Numhauser y don Carlos Quezada; 8) Copia de la contra portada del disco "POR VIETNAM" de 1968, en donde aparece mencionado como integrante del grupo don Eduardo Carrasco; 9) Copia de la contra portada del disco "QUILAPAYÚN Y PALOMA SAN BASILIO, LOS TRES TIEMPOS DE AMÉRICA SINFONÍA EN TRES PARTES DE LUIS ADVIS", de 1988, en el cual se menciona como integrante y director artístico de Quilapayún a don Eduardo Carrasco; 10) Contra portada del disco "QUILAPAYÚN DARLE AL OTOÑO UN GOLPE DE VENTANA PARA QUE EL VERANO LLEGUE HASTA DICIEMBRE", editado en Francia en 1980, en donde se menciona a don Eduardo Carrasco como miembro de la agrupación; 11) Copia de la contra portada del disco "TRALALI TRALALÁ", editado en Francia en 1984, en donde aparece mencionado don Eduardo Carrasco como miembro de la agrupación; 12) Copia de la página inicial de! sitio www.quilapayun.com; 13) Listado con ia discografía de Quilapayún; 14) impresiones *del* sitio www.latinoamericano.cl; 15) Certificado de la SCD, en donde se indica que consta que el nombre Quilapayún se encuentra asociado, entre otros, a don Eduardo Carrasco Pirard; 16) Impresión de página de NIC Chile, en donde consta que don Eduardo Carrasco Pirard es e! titular del nombre de dominio "quilapayún.cl"; 17) Impresión de página web de INAPI, respecto a la solicitud de registro N° 823.470 QUILAPAYÚN, en donde se aprecia que don Eduardo Carrasco Pirard forma parte de la comunidad titular de la solicitud.

6.- Por resolución de fecha 19 de Marzo de 2012, se tuvo por presentada la demanda de mejor derecho por parte de Eduardo Carrasco Pirard y por acompañados los documentos con citación. Habiendo transcurrido el plazo para la presentación del primer solicitante, Flex Media Inc., sin que ello haya ocurrido, se tuvo por no presentada. De la presentación de Eduardo Carrasco Pirard, se dio traslado por el plazo de cinco días para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por el segundo solicitante;

7.- El primer solicitante no presentó dentro del plazo mencionado en el número anterior, ningún escrito para hacer valer sus pretensiones, como tampoco acompañó pruebas en ese sentido, por lo que se le tuvo en rebeldía durante todo el transcurso del proceso;

8.- Por resolución de fecha 5 de Abril de 2012, se tuvieron por acompañados nuevos documentos presentados por la parte de don Eduardo Carrasco Pirard y atendido el tiempo transcurrido desde la última gestión, sin que ninguna de las partes haya hecho otra presentación, y en consideración a las normas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus reclamaciones, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente citar a las partes a oír sentencia;

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

9.- Que, son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante, éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha comparecido en gestión alguna, ni menos ha acompañado en estos autos prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, o desvirtuar la prueba acompañada por la parte de Eduardo Guillermo Carrasco Pirard;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante como es este caso. Precisamente, la excepción al principio se ampara entre otros, en la validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrándose en semejantes condiciones. No obstante, en este caso ello no ocurrió, desde el momento que sólo la parte de Eduardo Guillermo Carrasco Pirard ha demostrado tener una legítima y válida pretensión;

c) Que, también es un hecho indubitado que la denominación "Quilapayún" corresponde a un signo notorio y conocido distintivo del nombre de un afamado conjunto musical, del cual el segundo solicitante fue uno de sus integrantes activos, y que en esta causa no se han entregado razones ni motivos para demostrar que el uso de dicho nombre ha sido cedido y/o delegado a terceros distintos de sus miembros;

10.- Por su parte, don Eduardo Guillermo Carrasco Pirard ha demostrado ser titular o tener derechos sobre distintas formas de protección jurídica y uso de la denominación "Quilapayún", como formas de transmisión y publicidad al público, léase marca comercial, nombre de dominio ".cl", nombre publicitario o similar;

11.- Que acreditado un legítimo y válido interés o derecho del segundo solicitante sobre la denominación "Quilapayún", resulta determinante para este Arbitro poder establecer fehacientemente si el hecho del otorgamiento del nombre de dominio en disputa a quien primero lo solicitó, puede afectar efectivamente los derechos alegados por el segundo solicitante, creando confusión entre los usuarios de Internet al hacer uso del nombre de dominio en disputa;

12.- Que lo expuesto en el considerando anterior también tiene relevancia para este Árbitro, ya que se confirma que la titularidad del nombre de dominio "quilapayun-chile.cl" en el primer solicitante tendrá el efecto de inducir a error o confusión en el público que accede a Internet, que es la materia que se cuestiona y discute. Este último efecto en opinión de este Árbitro, se configura desde el momento que es el segundo solicitante quién ha acreditado un uso y titularidad del nombre de dominio "quilapayun.cl" , suficientemente vinculante o representativa de esta parte como para provocar una asociación directa e inmediata en el público respecto de un mismo y único origen; lo que a su vez confirma y respalda su legítimo derecho o pretensión sobre el nombre de dominio en disputa;

13.- Que de la misma forma, dentro de las bases del orden público económico se consideran aquellos principios y normas tendientes a impedir que tanta usuarios como consumidores sean inducidos a error o engaño respecto al origen o procedencia de los servicios y productos que se identifican con determinadas denominaciones, armonizando así una sana y leal competencia;

14.- Que de acuerdo a lo expuesto, la cuasi identidad del nombre de dominio "quilapayun-chile" con el nombre del referido conjunto musical, y la trascendencia, fama y notoriedad de este último, permite presumir objetivamente que su uso por distintos titulares interferirá ostensiblemente entre sus actividades, causando confusión en el público usuario de Internet, lo que afecta su coexistencia pacífica en el mercado;

15.- Que de esta forma, este sentenciador llega a la convicción sobre la admisibilidad de los argumentos de coincidencia e identidad alegados por el segundo solicitante, lo que permite también crearse un juicio de la consistencia de los argumentos de asociatividad o relación que éste hace;

16.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Árbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del signo "Quilapayún", por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia;

17.- Que además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este

último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "quilapayun.cl";

18.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 7º que "Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.". Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone expresamente que "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.".

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "quilapayun-chile.cl" a la parte de Eduardo Guillermo Carrasco Pirard. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante, Flex Media Inc.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Sebastián Risso Dawidowicz

C.I. N° 16.211.735-1

Yohanna Bustillos Espinoza

C.I.N° 12.286.487-1