Asunto: FW: Arbitraje Dominio - "top-site.cl" - Fallo Arbitral.
De: Guillermo Carey C. <gcareyc@carey.cl>
Fecha: Tue, 22 Jul 2008 11:08:48 -0400
A: "'hugo@procesos.cl'" <'hugo@procesos.cl'>, "'mgutierrez@fundacionmadero.cl'" <'mgutierrez@fundacionmadero.cl'>, "'procesos.publicidad@gmail.com'" <'procesos.publicidad@gmail.com'>, "'dominos@az.cl'" <'dominos@az.cl'>, "'eweisselberger@az.cl'" <'eweisselberger@az.cl'>, "'rpastor@az.cl'" <'rpastor@az.cl'>, "'fallos@legal.nic.cl'" <'fallos@legal.nic.cl'>
CC: Jorge Cabrera <jcabrera@carey.cl>, María Cecilia Mena <mmena@carey.cl>

Santiago, 2 2 de julio de 2008.

I-. PARTE EXPOSITIVA

I. 1.- Constitución del arbitraje.-

Que por oficio OF 08809, de fecha 3 de abril de 2008, NIC Chile comunica al suscrito la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio 'top-site.cl', designación que acepté con fecha 14 de abril de 2008 y que fue notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) ENFASIS PUBLICIDAD VISUAL LTDA., rol único tributario N° 78.915.940 - 8, domiciliado en Chañarcillo 528, Copiapó, correos electrónicos hugo@procesos.cl; mgutierrez@fundacionmadero.cl, y procesos.publicidad@gmail.com, como Primer Solicitante, y 2) HERES S.A., rol único tributario N° 93.666.000 - 2, representada en autos por don Rafael Pastor y otros, domiciliados en calle Miraflores 130, piso 25, comuna y ciudad de Santiago, correos electrónicos, dominos@az.cl; eweisselberger@az.cl, y rpastor@az.cl, como Segundo Solicitante.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "top-site.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.

Que a fojas 5 y siguiente de autos se encuentra el acta en que constan las normas de procedimiento que se acordó que regirían la tramitación de esta instancia arbitral, normas que fueran fijadas sólo con la asistencia del Segundo Solicitante.

I.5.- Período de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos del Primer Solicitante, ENFASIS PUBLICIDAD VISUAL LTDA.

El Primer Solicitante no efectuó planteamientos.

I.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante, HERES S.A.

El Segundo Solicitante, a fojas 18 y siguientes sostiene que su mejor derecho se encuentra fundado en los artículos 10 y 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, y el artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política de la República de Chile, por los argumentos de hecho y derecho que se exponen a continuación:

a. Sostiene el Segundo solicitante que es una empresa que forma p arte del grupo International Outdoor Advertising, una empresa con fuerte presencia en Latinoamérica a través de sus operaciones en diferentes países de la región y Chile. En la explotación de su giro el Segundo Solicitante ha creado los letreros “TOP SITE”, un soporte que debido a su diseño vertical, condiciones de iluminación, emplazamiento y proporcionalidad permite diversas posibilidades creativas.

b. Sostiene el Segundo Solicitante que con fecha 29 de abril de 2005 le ha sido concedida la marca comercial “TOP SITE” bajo el número de registro 724.377, en la clase 35, que distingue servicios que incluyen: servicios publicitarios, agencia de publicidad e informaciones comerciales, servicio de arrendamiento y exhibición de paneles y demás material publicitario, servicios de material publicitario, servicios de despacho de material publicitario, servicios de correo publicitario, servicios de investigación y estudio de mercado, encuestas de opinión e imagen.

c. Conforme a las alegaciones formuladas por el Segundo Solicitante, los dominios poseen un rol como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet. Debido a lo anterior, sostiene que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha y, por lo mismo, en la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio deberán tenerse en cuenta la titularidad de las solicitudes y registros marcarios para la resolución de conflictos por la

asignación de nombres de dominio. Al efecto cita el Segundo Solicitante a los profesores Jijena y Ruiz-Tagle.

d. Atendido lo anterior, en atención al registro del Segundo Solicitante antes mencionado, sostiene éste que deberá aplicarse la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por ICANN. En la antes mencionada norma, se considera que si un nombre de dominio es *"idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos",* existirá suficiente fundamento para iniciar un procedimiento por la asignación de un nombre de dominio.

Adicionalmente sostiene que en virtud de lo dispuesto en el artículo 584 del Código Civil y en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República protegen la propiedad de las marcas comerciales debiendo protegerse la marca "TOP SITE".

e. Desde otro punto de vista, afirma el Segundo Solicitante que se encuentra asistido de mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa, dado que la marca de la que es titular y el nombre de dominio objeto de este arbitraje, sólo se diferencian en el guión que separa las palabras "top" y "site". Luego, si se le asignara el nombre de dominio al primer solicitante se crearía confusión entre los usuarios de Internet.

f. El Segundo Solicitante sostiene, además, que en el caso de autos no deberá aplicarse el principio "*first come, first served*", dado que este principio sólo podrá recibir aplicación cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio, se trataría pues de la *ultima ratio*, mientras no se logre acreditar mejor derecho al nombre de dominio en disputa.

g. Finalmente, en opinión del Segundo Solicitante, de no asignársele el nombre de dominio a él, éste podrá ser utilizado por un competidor o rival con el sólo fin de impedir al Segundo Solicitante identificarse con dicha denominación, con lo que se perturbarán y afectarán sus negocios.

Con el fin de acreditar sus dichos, a fojas 30 y siguientes de autos, el Segundo Solicitante acompañó bajo apercibimiento legal los siguientes documentos cuya veracidad no fuera objetada:

1. Copia obtenida del sitio de Internet del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, del registro correspondiente a la marca "TOP SITE", bajo el número de registro 724.377, de fecha 29 de abril del 2005, para distinguir servicios de la clase 35.

2. Copia de la página web del Segundo Solicitante, www.heres.cl, donde se publicita el servicio "TOP SITE" en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile.

3. Legajo que incluye una serie de campañas y promociones efectuadas por el Segundo Solicitante, a través de su servicio “TOP SITE”.

4. Catálogo distribuido por International Outdoor Advertising Group en Latinoamérica, en cuyo interior se hace referencia a los servicios de publicidad que se ofrecen en los distintos países, y donde se encuentra el soporte “TOP SITE”.

5. Catálogo distribuido por HERES. SA. en el que constan los servicios que ofrece en el mercado, y el renombre de los clientes que solicitan dichos servicios.

6. Legajo que incluye información técnica del soporte “TOP SITE”, presencia del mismo en el gran Santiago, y fotografías que muestran ejemplos del mismo en diferentes puntos de la cuidad.

7. Revista América Economía del período que va del 18 de febrero – 10 de marzo, del 2005; en cuyo interior se destaca una publicidad del Segundo Solicitante basada en la expresión “TOP SITE”.

8. Diario Publimetro de fecha 4 de marzo del 2005, donde se destaca una publicidad del Segundo Solicitante basada en la expresión “TOP SITE”.

9. Diario La Tercera de fecha 19 de Febrero del 2005, donde se destaca una publicidad del Segundo Solicitante basada en la expresión “TOP SITE”.

I.6 Etapa de respuestas.-

I.6.1 Respuestas del Primer Solicitante.

El Primer Solicitante no presentó escrito de respuestas.

I.6.2. Respuestas del Segundo Solicitante.

El Primer Solicitante no presentó escrito de respuestas.

I.7. Cuestiones adicionales.

En un escrito presentado ante este tribunal con fecha 6 de junio de 2008, el Segundo Solicitante requiere a este tribunal arbitral tener presente jurisprudencia que asigna el nombre de dominio en disputa a los segundos solicitantes, en la medida que el primer solicitante demuestre su falta de iniciativa en lo que respecta a la participación en el procedimiento arbitral y, por tanto, en la asignación del dominio . Al efecto, el Segundo Solicitante acompañó las sentencias arbitrales recaídas sobre los nombres de dominio "axebrazil.cl" y "pulse.cl" que acogen esta doctrina.

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Habiéndose clausurado el debate entre las partes a fojas 82 de autos y no siendo a juicio de este tribunal necesario abrir un término probatorio, por considerarse suficientes las probanzas acompañadas en autos, se resuelve el conflicto conforme a las siguientes consideraciones:

II.2 En relación a las alegaciones del Segundo Solicitante requiriendo la sanción de la falta de iniciativa del Primer Solicitante en términos similares a la contemplada para la inacción de los segundos solicitantes en el procedimiento arbitral y, por tanto, requiriendo la asignación del nombre de dominio en disputa al Segundo Solicitante por este motivo, este tribunal no considera lícito hacer extensiva dicha sanción.

Lo anterior debido a que la asignación de nombres de dominio CL funciona sobre la base de la aplicación del principio "*first come, first served*". De este modo, aún cuando el Primer Solicitante no intervenga en el procedimiento arbitral respectivo, en virtud de la aplicación del principio antedicho, deberá considerarse que existe suficiente fundamento para la asignación del nombre de dominio, correspondiendo al segundo solicitante probar su mejor derecho. Desde otro punto de vista, deberá rechazarse el requerimiento de hacer extensiva dicha sanción, toda vez que las sanciones no pueden ser objeto de una interpretación extensiva.

En atención a las consideraciones anteriores corresponde analizar los argumentos presentados por el Segundo Solicitante para fundamentar su mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa.

II.3 El principio, "*first come, first served"* no es un principio absoluto en la asignación de nombres de dominio, y como en este caso, deberá ceder necesariamente frente a otras consideraciones para la asignación de los nombres de dominio.

II.4 Conforme a lo sostenido por el Segundo Solicitante, "TOP SITE" corresponde a un tipo de plataforma publicitaria, específicamente letreros cuyo soporte que debido a su diseño vertical, condiciones de iluminación, emplazamiento y proporcionalidad permite diversas posibilidades creativas. Lo anterior, corresponde a la explotación del giro del Segundo Solicitante, y por lo que es reconocido.

II.5 Adicionalmente, deberá considerarse que el Segundo Solicitante es titular del registro N° 724.377 de la marca 'TOP SITE' para la clase 35, con la cobertura descrita en I.5.2 b. conforme se acreditó a flojas 30 de autos, por medio de copia obtenida del sitio de Internet del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, del registro correspondiente a la marca "TOP SITE" que fuera acompañada con citación a fojas 30 de autos.

II.6 Considerando que la expresión "TOP SITE" referida en el considerando anterior se encuentra protegida por medio de la marca antes mencionada y que el nombre de dominio en disputa, sólo se diferencia de ella por el guión que separa ambas palabras, siendo dicha diferencia irrelevante como para distinguirlas entre sí, queda en evidencia que de asignársela el dominio al Primer Solicitante se induciría al usuario de Internet a toda clase de errores y confusiones en cuanto a los dominios en cuestión y a la procedencia de los mismos. En especial, esta consideración toma especial relevancia cuándo no es evidente que el primer solicitante es identificado con el dominio en disputa (i.e. razón social o nombre de fantasía) y no ha acompañado pruebas de uso legítimo que no vulneren el ámbito de protección marcaria. En este contexto, no se puede concluir que la coexistencia de los signos no causará confusión en los consumidores.

A ello se suma el hecho suficientemente acreditado por el Segundo Solicitante, por medio de la prueba documental aportada en autos, que e n la explotación de su giro éste ha creado los letreros "TOP SITE", cuyo uso se encuentra extendido a lo largo del país y la región.

Consecuentemente, en atención a que no es discutido el hecho que los nombres de dominio poseen un rol como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet, la existencia de una marca cuya titularidad corresponde al Segundo Solicitante, sumado al uso de dicha marca en los letreros en cuestión, redunda en que la asignación del nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante, generaría confusión entre los usuarios de Internet.

II.7 En consideración a lo expresado a los considerandos II.3, II.4, II.5 y II.6, deberá considerarse que el Segundo Solicitante ha acreditado tener mejor derecho al nombre de dominio en disputa, a diferencia del Primer Solicitante, que no ha efectuado actuación alguna en autos ni defensa de su solicitud de nombre de dominio.

II SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "top-site.cl" a HERES S.A.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.

Sentencia por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza don Jorge Cabrera Guirao, Secretario del Tribunal.

_____

Guillermo Carey Claro

Juez Árbitro.