Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio topisima.cl

Santiago, 26 de diciembre de 2012.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio № 17041 de fecha 23 de octubre de 2012 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "topisima.cl";

<u>SEGUNDO</u>: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto ERIK ALEJANDRO NICOLAS MEDEL HENRIQUEZ, con domicilio en Pocuro 2462, dpto. 101, Providencia, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 25 de junio de 2012, a las 20:24:02 GMT, y CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA., representada por Andrés Melossi Jiménez, con domicilio en calle Europa 2035, Providencia, Santiago, que inscribió dicho nombre de dominio con fecha 12 de julio de 2012, a las 20:24:19 GMT.

<u>TERCERO</u>: Que por resolución de fecha 23 de octubre de 2012, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio topisima.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 30 de octubre de 2012 a las 9:30 horas.

<u>CUARTO</u>: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital de fecha 23 de octubre de 2012 y a las partes por carta certificada con fecha 24 de octubre de 2012, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 7 y 8 de autos.

QUINTO: Que el día 30 de octubre de 2012, a las 9:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Fernando Urra Quiroz, por la oponente, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 9 de autos.

<u>SEXTO:</u> Que con fecha 30 de octubre de 2012 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 9, según consta del estampado de fojas 18 de autos.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 14 de noviembre de 2012, rolante a fojas 19 de autos, la parte de CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA, presento argumentos de mejor derecho en los siguientes términos: Que es una de las más reconocidas empresas periodísticas del país. Que en la actualidad es un

referente de opinión nacional, posición a la cual ha llegado luego de un intenso desarrollo en todos los ámbitos informativos. Que en 1950, la familia Picó Cañas dio inicio al Grupo Copesa (en esa época Consorcio Periodístico de Chile S.A.), con la publicación de la primera impresión de "La Tercera de la Hora". Que en este medio, así como la tecnología empleada en su producción, fue cambiando de acuerdo a los tiempos, y nuevas publicaciones se fueron sumando, las cuales pasaron a enriquecer la propuesta informativa del grupo. Que así, en noviembre de 1984, apareció por primera vez La Cuarta, un medio popular, cercano, que buscaba informar con humor y picardía. Que durante sus casi tres décadas de existencia, este medio se ha convertido en el diario más leído del país y forma parte esencial de la identidad nacional. Que a principios de la década de los 90' la prestigiosa revista de actualidad, política, negocios y cultura, Qué Pasa -fundada el año 1971- se integró al Grupo Copesa, aumentando la oferta informativa. Que en noviembre de 1997 apareció el diario La Hora, el cual busca entregar la información necesaria y la mejor entretención para acompañar a sus lectores cada mañana. Que, de la misma manera, el Grupo Copesa ha continuado con la creación y adquisición de diversos medios, que lo han situado como un conglomerado que ofrece una completa y amplia gama de publicaciones, satisfaciendo las necesidades informativas y de entretención de los más diversos sectores de la sociedad. Que entre ellos destaca la compra del 50% de Paula Ediciones, operación ocurrida en 2003. Que con la posterior compra de Radio Duna, se sentaron las bases del importante Grupo Dial, del cual hoy forman parte las emisoras Beethoven, Carolina, Paula, Duna, Zero y Radio Disney. Que el grupo cuenta además con los portales de Internet Laborum, Zoom Inmobiliario y Zoom Automotriz, los que han expandido los servicios hacia la búsqueda de empleo, propiedades y automóviles. Que ésta ha sido y sigue siendo la vocación del Grupo Copesa: innovar permanentemente, para mantener excelencia y la cercanía con el público, informando a través de sus diversas plataformas, siempre atento a interpretar los cambios vividos por la sociedad chilena y mundial. Que es la creadora, diseñadora y desarrolladora de la revista TOPISIMA, cuyos contenidos esencialmente se dirigen al público femenino. Que esta publicación es distribuida junto al periódico La Cuarta en forma quincenal el día sábado, en forma ininterrumpida desde el 7 de mayo de 2011 hasta la fecha. Que la revista TOPISIMA acompaña al público femenino nacional entregando datos de belleza, cocina, alimentación, salud, vestuario, decoración, tecnología, reportajes, entrevistas y columnas de interés. Que con más de 30 ediciones, la revista TOPISIMA ha ganado un espacio importante en su público objetivo, quien ya relaciona directamente los contenidos de la revista con la expresión en comento, y por supuesto, con la parte. Que esta asociación virtuosa se ha producido por la impecable calidad de los contenidos de la revista, su excelente diagramación y la elección de los temas que resultan de claro interés para su público. Que, en resumen, CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA es la creadora y desarrolladora de una publicación que lleva por título TOPISIMA, la cual tiene un alto tiraje al ser distribuida con el periódico La Cuarta. Que el mejor derecho de la parte para ser titular del nombre de dominio en disputa se basa en ser el creador y desarrollador de la revista TOPISIMA, la cual ha tenido un alto impacto en su público objetivo. Que, de esta manera, existe indiscutiblemente una

asociación por parte de los consumidores entre la expresión TOPISIMA y la parte, toda vez que quien se ha encargado de utilizar extensivamente dicha expresión ha sido precisamente CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA. Que junto a lo anterior, que por sí solo acredita fehacientemente que la parte es la creadora, desarrolladora y quien ha utilizado extensivamente en el mercado la expresión TOPISIMA, CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA es titular de la marca TOPISIMA, registrada con el Nº 929.582, distintiva de papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías, artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta, publicaciones periódicas, de la Clase 16 del Clasificador Internacional. Que esta marca fue solicitada con fecha 5 de enero de 2011 y registrada con fecha 30 de agosto de 2011; es decir, que este antecedente es previo a la traba de la Litis, incluso considerando exclusivamente la fecha de registro. Que, de esta manera, el mejor derecho incontrovertible de la parte se basa en los siguientes elementos: 1) uso ininterrumpido de la expresión topísima para identificar una revista con contenidos para la mujer, desde el mes de mayo del año 2011; 2) uso extensivo de la expresión topísima como consecuencia de la distribución que de ella se hace junto con el periódico La Cuarta (el más leído del país); 3) registro para la marca comercial topísima distintiva de productos de la clase 16, desde una año antes de la traba de la litis. Que los nombres de dominio corresponden a una modalidad de identificación de los usuarios en la red, facilitando la memorización de las direcciones IP, que por su propia naturaleza resultan imposibles de recordar. Que los nombres de dominio cumplen una clara finalidad de identificación e individualización de los ordenadores conectados a Internet, permitiendo el intercambio de información entre ellos. Que la doctrina y jurisprudencia están contestes en la finalidad de los nombres de dominio, en orden a que a través de ellos se logran funciones publicitarias. Cita el considerando 7.8 del dictamen Nº 1127 de fecha 28 de julio del año 2000 de la Comisión Preventiva Central. Cita normas sobre publicidad, consistente en el Código Chileno de Etica Publicitaria, los artículos 10 Nº 4 y 28 A de la Ley de Protección al Consumidor, los números 2 y 3 del Convenio de París, y 3º de la Ley 20.169, que regula la competencia desleal; refuta la aplicación para el caso del principio "First come, first served"; cita jurisprudencia recaída en juicios por nombres de dominio, en mérito de todo lo cual solicita se acojan sus argumentos y le sea asignado el dominio en definitiva.

<u>OCTAVO</u>: Que mediante resolución de 22 de noviembre de 2012, rolante a fojas 71, se confirió traslado de la presentación de la oponente, el que fue evacuado en rebeldía.

NOVENO: Que por resolución de fecha 10 de diciembre de 2012, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 72 de autos, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la

expresión "topísima"; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "topísima".

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA, la documental consistente en a) Copias de la portada de la revista "Topísima" logotipo y avisos (fs. 27 a 69); b) Impreso de registro de marca "Topísima" (fs. 70); c) Ejemplares de revistas "Topísima" de 10 y de 24 de noviembre de 2012 (fs. 77 y 78).

La parte de ERIK ALEJANDRO NICOLAS MEDEL HENRIQUEZ no rindió pruebas.

<u>UNDECIMO</u>: Que por resolución de fecha 26 de diciembre de 2012, rolante a fojas 80, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

<u>TERCERO</u>: Que el primer solicitante, la parte de ERIK ALEJANDRO NICOLAS MEDEL HENRIQUEZ, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, fuera de dicha presunción, no rindió argumentos ni pruebas en el proceso.

<u>CUARTO:</u> Que la oponente, la parte de CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA, argumentó y comprobó con la documental rendida editar desde el día 7 de mayo de 2011 y hasta el presente la revista "Topísima", la cual se difunde junto al diario "La Cuarta" y goza de fama y notoriedad en el medio femenino (fs. 27 a 69 y 77 y 78), así como tener registrada la marca "Topísima" para la clase 16 desde el día 30 de agosto de 2011 (fs. 70).

QUINTO: Que las fechas indicadas en el considerando precedente hacen manifiesto que la oponente comenzó a emplear la expresión "Topísima" con anterioridad al día 25 de junio de 2012, fecha en que don Erik Alejandro Nicolás Medel Henríques la inscribió para sí en Nic Chile.

SEXTO: Que, llamadas las partes a probar al tenor del auto de prueba de fojas 72, sólo la oponente lo hizo, demostrando derechos, intereses y utilización efectiva de la expresión "Topísima" con anterioridad al demandado, en la actualidad y presumiblemente en el futuro.

SEPTIMO: Que, de acuerdo a lo antes considerado, habiendo demostrado la oponente mejor derecho al nombre de dominio en disputa, se acogerá su demanda, en los términos que se expresan en la parte

resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación

y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA en

contra de ERIK ALEJANDRO NICOLAS MEDEL HENRIQUEZ, y se asigna el nombre de dominio topisima.cl a

favor de CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA, sin costas.

.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC

Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe

designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por

correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos doña Melania González Fuentes, C.I. 15.936.198-5 y doña Lidia Pamela Laprida

Vidal, C.I. 12.492.433-2.