Rol No. 65- 2014
Juicio arbitral voxpopul.cl
ASESORIAS COMUNICACIONALE GROW MEDIA LIMITADA vs. EDITORIAL LOS ANDES S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
voxpopul.cl

Santiago, 24 de Julio de 2014.

VISTOS:

Con fecha 21 de Agosto de 2013, **ASESORIAS COMUNICACIONALES GROW MEDIA LIMITADA**, domiciliada para estos efectos en Augusto Leguía Sur 7y9, of. 407, Las Condes, Santiago, solicita la asignación del nombre de dominio voxpopul.cl. Con fecha 16 de Sept. de 2013 y encontrándose dentro de plazo, **EDITORIAL LOS ANDES S.A.,** con domicilio en Cerro El Plomo 5680, Piso 19, Las Condes, Santiago, solicita la inscripción para sí del referido nombre de dominio.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio 19.545 de 26 Nov. 2013 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio, aceptando dicho encargo según consta en autos, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia, la cual fue celebrada con fecha 24 de Junio de 2014, concurriendo a ella doña Rosario Brovarone Bannen, egresada de derecho, en representación del segundo solicitante, EDITORIAL LOS ANDES S.A, en rebeldía del primer solicitante y del árbitro que conoce del presente conflicto.

Al no producirse conciliación, por la inasistencia del primer solicitante, el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a la parte asistente, y firmada por los presentes.

De acuerdo a lo dispuesto en el Acta, y según rola a fojas 15 del expediente, don Hernan Ríos de Marimón, abogado, en representación del segundo solicitante EDITORIAL LOS ANDES S.A, interpuso demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, en la cual expone sus argumentos y probanzas para obtener en definitiva le sea asignado el dominio en disputa. Según lo expuesto, se desprende principalmente lo siguiente:

En primer lugar, señala que VOX POPULI es una empresa líder en nuestro país, especializada en Estudios de Mercado y opinión pública; cuenta con más de trece años de trayectoria, caracterizándose por entregar información veraz y oportuna, garantizando absoluta confidencialidad. Además cumple con los mejores estándares en el control de calidad para cada una de las etapas del proceso. Continúa señalando que es una empresa que se destaca por satisfacer todas las necesidades y requerimientos de sus clientes y cumplir las más rigurosas exigencias del mercado, contando para ello además con una infraestructura del más alto nivel, lo que la diferencia de su competencia. Dentro de las herramientas que utiliza para la prosecución de sus fines se destacan las entrevistas telefónicas y el procesamiento y análisis de la información, ambas con la tecnología y estándares más altos del

mercado, para lo cual hace una extensa descripción del sistema denominado "Bellview Fusion", sistema de recolección de datos de última generación.

A continuación, señala -entre otros- una reseña de sus actividades, señalando diversos tipos de estudios cualitativos y cuantitativos, además de su trabajo en campo. Junto con lo anterior, señala una lista de algunos de sus clientes, destacándose entre ellos el nombre de varias Isapre, Compañías de Seguros, Agencias de Publicidad, Instituciones gubernamentales, etc. etc.

Luego señala que su mandante es el legítimo creador, dueño y usuario de la marca "VOX POPULI " y ser titular de registros marcarios en Chile, a saber:

- VOXPOPULI, registro N°529.093, denominativa, clase 16.
- VOX POPULI, registro N°529.095, denominativa, clase 42.
- VOX POPULI, registro N°529.092, denominativa, clase 41.
- VOX POPULI, registro N°529.094, denominativa, clase 36.
- VOX POPULI, registro N°534.075, denominativa, clase 35.

Hace presente además, que todos los registros de marca anteriormente individualizados fueron solicitados y concedidos con anterioridad al 21 de Agosto de 2013, fecha de solicitud del nombre de dominio en disputa por parte del primer solicitante. Además, señala que el primer solicitante, es una empresa dedicada a la publicidad, servicios incluidos y estrechamente relacionados con los servicios protegidos por la marca registrada del segundo solicitante, N° 534.075, principalmente en lo relativo a "Asesoría en marketing y publicidad".

A continuación, señala ser el titular de los siguientes nombres de dominio.cl, indicando que todos fueron solicitados y concedidos con anterioridad a la fecha de solicitud del nombre de dominio disputado por parte del primer solicitante. Los dominios aludidos, son:

- voxpopuli.cl, de fecha 23 de diciembre de 1998.
- voxpopulli.cl , de fecha 24 de Junio de 1999
- vozpopuli.cl , de fecha 17 de junio de 2013
- voxpopulis.cl, de fecha 19 de Junio de 2013

Continúa señalando que estos nombres de dominio reflejan la intención del segundo solicitante de proteger una marca que para ellos es valiosa y respecto de la cual han invertido tiempo y recursos, ante lo cual hacen notar lo extraño que sería que el primer solicitante alegara desconocimiento de estos nombres de dominio ya inscritos, que buscan proteger o amparar una marca en particular como es VOX POPULI, cuando el primer solicitante ha requerido la inscripción de un nombre de dominio casi exactamente semejante al del segundo solicitante, en el que solamente le ha eliminado la letra "i" final.

De lo expuesto anteriormente, a juicio del segundo solicitante aparece de manera evidente que el primer solicitante, al solicitar el nombre de una entidad por ellos ampliamente conocida, revela de manera clara e indubitada su mala fe, toda vez que aparentemente están tratando de apropiarse de un nombre de dominio que corresponde a la marca de una empresa ya posicionada ampliamente en el mercado. Por otra parte, la asignación del nombre de dominio a un tercero, ajeno al segundo solicitante, no sólo constituye un riesgo para ésta, sino que un gran beneficio para el asignatario de dicho dominio, ya que éste podría beneficiarse de la fama y del buen nombre del segundo solicitante. En este sentido, señala que se han invertido recursos en marketing y promoción de la marca registrada VOX POPULI, obteniendo como resultado que goce de la más amplia aceptación y conocimiento por parte del público, señalando que es evidente que lo que pretendió el primer solicitante al solicitar el registro del nombre de dominio disputado, fue aprovecharse del prestigio y notoriedad de la marca comercial del segundo solicitante, y obtener algún tipo de beneficio de ésta. Además, señala que su sitio web es una herramienta fundamental de trabajo, con lo cual, el hecho de que el nombre de dominio en disputa sea asignado al primer solicitante, traería consecuencias nefastas y grandes perjuicios para el segundo, ya que el público consumidor tenderá a asociar directamente el nombre de dominio en disputa con la empresa, marca y nombre de dominio del segundo solicitante.

Luego hace una breve descripción de los nombres de dominio y su importancia, así como los criterios aplicables a este conflicto, entre los cuales

menciona el Reglamento de Nic Chile, con especial énfasis en lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de dicho Reglamento, haciendo un extenso análisis de lo que para el segundo solicitante significa una vulneración expresa de dichos preceptos por parte del primero.

Finalmente, señala que la teoría del "First Come, First Served", que trae como consecuencia la asignación del nombre de dominio "por defecto" al primer solicitante, opera cuando tanto demandante como demandado actúan de buena fe y tienen legítimos intereses que son considerados como *equivalentes,* pero que en este caso no es aplicable el principio antes citado. En efecto, la titularidad de los nombres de dominio que contienen la expresión "VOX POPULI", y la titularidad de registros de marcas con la expresión "VOX POPULI", no puede ser obviada ni equiparada al eventual derecho que los Sres. ASESORÍAS COMUNICACIONALES GROW MEDIA LIMITADA posean sobre el nombre de dominio en conflicto, por el mero hecho de ser su primer solicitante.

Acompañó los siguientes documentos bajo apercibimiento legal:
A.- Impresiones obtenidas de www.inapi.cl, que dan cuenta de la titularidad por parte de EDITORIAL LOS ANDES S A. y sus empresas relacionadas de los siguientes registros de marca en Chile:
1.- Registro N° 848096 "VOXPOPULI", denominativa, clase 16.
2.- Registro N° 848098 "VOX POPULI", denominativa, clase 42.
3.- Registro N° 860250 "VOX POPULI", denominativa, clase 41.
4.- Registro N° 848105 "VOX POPULI", denominativa, clase 36.
5.- Registro N° 854859 "VOX POPULI", denominativa, clase 35.

B.- Impresiones obtenidas del sitio, www.nic.cl, que dan cuenta de la titularidad de mi mandante de los siguientes nombres de dominio:
1.- <voxpopuli.cl>
2.- <voxpopulli.cl>
3.- <vozpopuli.cl>
4.-<voxpopulis.cl>

C.- Fallo de arbitraje de nombre de dominio voxpopulis.cl dictado por el árbitro Sra. Janett Fuentealba Rollat, asignando dicho nombre de dominio al segundo solicitante, Sres. Editorial Los Andes S.A.

A fs. 42, se proveyó traslado a la parte demandada, el que no evacuó.

Por último, a fs. 43 y atendido el mérito de autos, el Tribunal con fecha 22 de Julio de 2014, citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:

Los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza.

La doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia del Panel de árbitros de Nic Chile, ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

SEGUNDO:

Que para la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio, debe estarse a las normas que pueden aplicarse para su resolución. Sin duda alguna las más importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), a nivel local, por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley Nº19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991.

TERCERO:

Que el objeto de este juicio arbitral es determinar entre ambas solicitudes relativas al nombre de dominio voxpopul.cl, intentadas por las partes en conflicto, cuál es la que se entregará por sobre la otra conforme a las reglas generales establecidas por Nic Chile, determinando cuál de los solicitantes posee un *mejor derecho* respecto a dicho dominio. Es así como ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción del nombre de dominio, según lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de Nic Chile.

CUARTO:

Que el principio *first come first served* rige la solución de los conflictos de nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones, esto es, que ambas tengan interés legítimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En consecuencia, este principio sólo podrá ser aplicado si ninguna de los solicitantes demuestra tener un mejor derecho que otro. Que en el presente caso, el primer solicitante ASESORIAS COMUNICACIONALES GROW MEDIA LIMITADA, nada invocó ni acreditó para demostrar su mejor derecho en relación al nombre de dominio en disputa. Esta inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, siendo una sanción que se encuentra consagrada en la legislación procesal, tal como lo establece por ejemplo, el art. 201 del CPC y el art. 435 del mismo cuerpo legal. De otra parte, al haber guardado silencio, este Tribunal no ha podido conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto que es de su exclusiva responsabilidad, ya que dada la naturaleza de este procedimiento arbitral, no requería ni siquiera de patrocinio de abogado.

QUINTO:

Que la parte demandante y segundo solicitante, EDITORIAL LOS ANDES S.A. para los efectos de acreditar un legítimo derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ha invocado entre otros, ser el titular de diversos nombres de dominio que contienen la expresión "voxpopuli", voxpopulli.cl, voxpopuli.cl y voxpopulis.cl, todo similares al actualmente en diputa, motivo por el cual la asignación del nombre de dominio al primer solicitante sólo creará confusión y error entre los usuarios de Internet. Además, señala ser el titular de las marcas comerciales VOX POPULI y VOXPOPULI en distintos clasificadores del registro marcario, según consta en los documentos que rolan a fs. 33 a 37, marca que distingue a una empresa de su propiedad que realiza Estudios de Mercado y de Opinión pública, con reconocida presencia en el mercado nacional, dotando a través de sus actividades a la denominación VOXPOPULI de fama y notoriedad, motivo por el cual la asignación del nombre de dominio sólo creará error y confusión a los usuarios de Internet.

SEXTO:

Que este tribunal estima que la segunda solicitante es usuaria de la expresión VOXPOPULI y que el primer solicitante, al inscribir para sí el nombre de dominio **voxpopul.cl**, actúa de manera contraria a la competencia leal, convicción que no emana exclusivamente de la existencia de registros marcarios cuyo titular es el segundo solicitante, sino que fluye del análisis sistemático de todos los antecedentes acompañados, y teniendo en especial

consideración la fama y notoriedad del uso extensivo de la expresión VOXPOPULI, que distingue a la empresa de Estudios de Mercado y Opinión Pública del segundo solicitante, que confieren en conjunto este último un mejor derecho sobre el nombre de dominio voxpopul.cl, toda vez que la notoriedad alcanzada de esta empresa en cuanto a su reconocida actividad comercial, y por ende de la denominación VOXPOPULI, que a su vez es el elemento central del nombre de dominio disputado, VOXPOPUL, lo que es indiscutible e innegable, por lo que se ha generado un posicionamiento específico de aquella marca comercial, y por ende existe una asociación de los consumidores entre la expresión identificatoria y el segundo solicitante.

SEPTIMO:

Que este Tribunal considera, además, que la sola eliminación de la vocal "i" al final del vocablo VOXPOPUL, para formar el nombre de dominio en disputa, no añade ningún criterio de distintividad en relación tanto a las marcas comerciales invocadas por el segundo solicitante, como respecto a los nombres de dominio de este último. Esto, unido además a que el primer solicitante no ha desvirtuado en autos los dichos del segundo, no hace sino que demostrar que el primer solicitante no podía sino conocer el nombre, la marca comercial y los nombres de dominio que amparaban a la página web, y en último término a la actividad comercial propia del segundo solicitante, por lo cual este sentenciador estima que tal situación evidencia una conducta contraria a derecho y que demuestra la mala fe del primer solicitante al inscribir el nombre de dominio en disputa.

OCTAVO:

Que, a mayor abundamiento, este sentenciador estima que el primer solicitante, al momento de registrar el nombre de dominio pedido, no podía sino conocer el argumento de fama y notoriedad de la contraria, con lo cual debió a priori, desistirse de su solicitud, buscando otras formas de promocionar sus servicios, lo cual queda de manifiesto con lo señalado anteriormente.

NOVENO:

Que, sólo la segunda solicitante ha allegado pruebas y antecedentes en autos, sin que el primer solicitante haya objetado o contra argumentado. De esta prueba se concluye que la marca VOXPOPULI es reconocida, de manera que de otorgársele a un tercero ajeno, se produciría confusión entre los usuarios en internet, acerca de quién es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, a través de dicha pagina web. De otra parte, el nombre de dominio en disputa, "voxpopul" reproduce su marca comercial, a la que se le eliminado la vocal "i" al final, que no le confiere distintividad, sino que por el contrario, cataliza el riesgo de confusión, al aludir justamente a uno de los servicios que la marca protege.

DECIMO:

Que de lo ya razonado, ha motivado que esta árbitro no pueda apreciar con exactitud dónde radica el interés legítimo del primer solicitante sobre el nombre de dominio en disputa, así como qué eventuales derechos o pretensiones podrían verse afectados por la asignación de dicho nombre de dominio al segundo solicitante.

DECIMO PRIMERO:

Que en mérito a lo señalado en los considerandos anteriores, y ante la insuficiencia de prueba del primer solicitante, que permita justificar la legitimación de su solicitud de nombre de dominio voxpopul.cl, este sentenciador debe acoger la oposición presentada por EDITORIAL LOS ANDES S.A. atendido a que es el litigante que efectivamente ha aportado al proceso medios de prueba anteriores a los hechos que motivan el litigio y que justifican su pretensión de asignación del dominio en cuestión, como son las marcas, cuyos registros datan desde el año 2006 en adelante y los nombres de dominio invocados *en su* presentación de fs. 15 y siguientes de autos. Aplicando el criterio de la identidad, que señala que el nombre de dominio en disputa debe ser asignado a quien tenga una más estrecha relación con el

mismo, y atendidas las consideraciones antes señaladas, inducen a esta árbitro a inclinar su convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante al nombre de dominio en disputa voxpopul.cl, por lo que habrá de acogerse su pretensión a este respecto.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **"voxpopul.cl"** al segundo solicitante, **EDITORIAL LOS ANDES S.A.,** Rut 86.423-400-3

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile.

En Santiago de Chile, con esta fecha, comparecen ante mí como testigos de actuación don TOMMY MARCHANT POZO, Rut 14.396.781-6 y doña LORETO VEJAR VILLALOBOS, RUT No. 14.044.280-1, quienes dan fe de lo resuelto, y firman en señal de conformidad.