Ref. Sentencia definitiva zoomzoom.cl

Partes: MAURICIO ERNESTO BRINGAS CHAVEZ
Rut: 12.432.172-7

TELEVISION NACIONAL DE CHILE
Rut: 81.689.800-5

En Santiago de Chile, a doce de julio de dos mil once,

Vistos,

1.- Oficio N° 13775, por el que doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como Árbitro del presente conflicto por inscripción del nombre de dominio zoomzoom.cl, suscitado entre don MAURICIO ERNESTO BRINGAS CHAVEZ, RUT: 12.432.172-7, domiciliado en Mirasol 1491, Pudahuel, Santiago y TELEVISION NACIONAL DE CHILE, RUT: 81.689.800-5, Rep., por Silva & Cía. En su Departamento De Dominios, domiciliados en Hendaya N° 60 Piso 4 Las Condes – Chile.

VISTOS:

1.- Que con fecha 2 de marzo del año 2011 se recibió de NIC Chile

2.- Que por resolución de fecha 7 de marzo del año 2011 se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día 17 de marzo del mismo año, notificándose a las partes por carta certificada, tal y como consta a fojas 4 vuelta.

3.- Que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia personal del primer solicitante y la comparecencia del segundo solicitante representado por la abogada María José Arancibia Obrador. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes se fijó el procedimiento arbitral, notificándose en el acto a los presentes.

4.- Que a fojas 8 el segundo solicitante presenta demanda arbitral solicitando la asignación del nombre de dominio en disputa, fundándose en los antecedentes de hecho y de derecho que se precisan a continuación: Sostiene que TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE es una de las principales cadenas de televisión abierta, posee cobertura nacional y pertenece en su totalidad al Estado bajo la fórmula de empresa autónoma, y que su señal se transmite también a través de cableoperadoras internacionales y sitios de Internet.
Señala que dentro de este ámbito, Zoom Deportivo es un programa de TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE que lleva más de 25 años en pantalla, siendo uno de los más vistos, por lo que el Canal ha protegido como marca comercial el concepto ZOOM DEPORTIVO y ha inscrito como nombre de dominio **zoomdeportivo.cl**, haciendo uso profuso de sus marcas comerciales y nombres de dominio.
Agrega que el nombre de dominio en disputa, zoomzoom.cl, no posee contenidos, sino solo una larga relación de más de 100 marcas de automóviles, presumiendo que persigue tener visitas a través de buscadores de Internet, lo que a su entender demuestra que TELEVISIÓN NACIONAL DE

CHILE posee un "radical mejor y legítimo derecho sobre el dominio materia de autos" en base a la identidad de las expresiones y a que TVN tiene registrada la marca.
Pide que se asigne en definitiva zoomzoom.cl al segundo solicitante en base al gran potencial de confusión marcaria, por atentar contra la propiedad de una marca registrada y por el aprovechamiento injusto e ilícito de la fama y prestigio de una marca que supuso una gran inversión en publicidad y posicionamiento.
Indica también, apoyada en resoluciones de la Comisión Preventiva Central y la jurisprudencia arbitral, que los nombres de dominio cumplen también funciones de identificadores comerciales y personales, aparte de mnemotécnicos, por lo que suelen identificarse con el nombre de la marca.
En atención solicita que en este caso se vaya más allá del First Come, First Served (prior in tempore, prior in iure) determinando que TVN tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio que la contraria en base a la propiedad que tiene sobre su marca comercial.
Agrega que conforme al artículo 14 del Reglamento NIC Chile es responsabilidad exclusiva del solicitante inscribir nombres contrarios a derechos válidamente adquiridos por terceros, y que la jurisprudencia entiende que se afectan dichos derechos si estos sufren cualquier tipo de afectación sea en relación al derecho mismo o a su libre ejercicio. Suma a lo anterior el hecho de que a su entender la contraria carece de todo interés legítimo o derecho en las marcas, designaciones o signos distintivos aludidos en el nombre de dominio en disputa.
Destaca que el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, en el acápite de revocación, dice claramente que es causal de la misma los nombres idénticos o engañosamente similares sobre marcas de productos y servicios de titularidad del reclamante o respecto de los cuales no tenga derechos o intereses.
Suma a lo anterior su parecer de que hay que hacerse cargo del efecto de dilución de la marca que operaría si se deja circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios o razón social de su representada, lo que debilitará su capital comercial y marcario, pues afecta al derecho de propiedad que tiene sobre sus imágenes y signos.
Finalmente recuerda que ZOOM DEPORTIVO en una marca notoria y conocida que está incluida en el nombre de dominio en disputa, y en base a todo lo anterior pide que en definitiva se le asigne zoomzoom.cl a TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE.

5.- Acompaña a su demanda copia de las páginas web del INAPI en que constan los registros marcarios, en sus diferentes clases, correspondientes a la denominación y signos ZOOM DEPORTIVO, que rolan de fojas 19 a 21, Registros 536647, de 16 de marzo de 1999, Registro N° 772655, de 21 de noviembre de 2006, N° 783816, de 25 de octubre de 2006, N° 853095, de 16 de marzo de 2009 además de la copia impresa del registro en NIC Chile del dominio zoomdeportivo.cl, que rola a fojas 22, así como una impresión del sitio web zoomzoom.cl, a fojas 23.

6.- A fojas 26 se tiene por evacuada la contestación de la demanda en rebeldía del primer solicitante.

7.- Que a fojas 28 se citó a las partes a oír sentencia lo que fue notificado a las partes a fojas 29.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio han representado uno de los principales soportes para el desarrollo de la web en su configuración actual, en tanto que permiten la identificación de los distintos productos y servicios que se distribuyen o comercializan o simplemente que operan en sus páginas, y asimismo la identificación de los servicios tecnológicos, propios de la sociedad de la información. Siendo así, la pretensión de contar con un nombre de dominio resulta natural a

quienes desean servirse de las potencialidades de las nuevas tecnologías. Sin embargo, resulta asimismo natural que quienes cuentan con identificadores protegidos por la ley, aspiren a que no se vean afectados sus derechos por terceros, registrantes de nombres de dominio. Es así como la fuente de un conflicto de nombre de dominio puede ser la identidad y/o proximidad de un nombre de dominio registrado con estos identificadores, que desean ser protegidos por sus titulares, como es el caso de autos.

SEGUNDO: Que en el caso de autos, el segundo solicitante invoca un mejor derecho sobre el dominio zoomzoom.cl, derivado de su titularidad marcaria sobre la denominación zoom deportivo, protegida a través de diversos registros marcarios, los que han sido acreditados en autos a través de prueba documental inobjetada de contrario, por lo que habrá de tenérsela por establecida para los efectos de este arbitraje.

TERCERO: De su parte, el primer solicitante no ha comparecido en autos ni ha allegado antecedentes probatorios de ninguna especie. De su parte, el sitio web correspondiente al nombre de dominio zoomzoom.cl, contiene un video en que se aprecia una carrera de autos y un mensaje que dice "así suenan los motores", antecedentes de los cuales no es posible a esta árbitro analizar si el uso del dominio podría afectar los derechos legítimamente adquiridos por parte del segundo solicitante.

CUARTO: Que en todo caso, la titularidad marcaria del registro zoom deportivo, no debe ser entendida en general, a la expresión zoom, atendido que es éste un término genérico, que ha sido incluido en múltiples registros marcarios, conforme es fácilmente apreciable a través de una consulta a la Base de Datos del Instituto de Propiedad Industrial, INAPI, los cuales conviven pacíficamente con los registros marcarios del segundo solicitante. En estas circunstancias y atendido el principio de especialidad marcaria, no es posible sostener, a priori y en un conflicto por asignación de nombre de dominio, que el segundo solicitante tenga un mejor derecho al nombre de dominio en conflicto.

QUINTO: Que de su parte, analizado el registro de nombres de dominio .cl, se han detectado más de 50 registros de nombres de dominio que contienen la expresión zoom, las cuales asimismo conviven adecuadamente con el nombre de dominio zoomdeportivo.cl, del segundo solicitante. Siendo así, no podrá sostenerse que los internautas puedan ser objeto de confusiones ilegítimas por el hecho de que la titularidad del nombre de dominio zoomzoom.cl se encuentre en manos de un tercero. Asimismo, de los antecedentes de autos no aparece que el primer solicitante haya efectuado el registro en abuso del derecho y/o de mala fe, en los términos del Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl.

SEXTO: Que en materia de nombres de dominio, la doctrina y jurisprudencia han desarrollado una serie de principios y máximas de apoyo a la labor arbitral. Una de las principales, dice relación con la aplicación del viejo aforismo jurídico "prior in témpore, prior in iure" a los nombres de dominio, en aquellos casos que no sea posible sostener que alguna de las partes en conflicto detente un mejor derecho al nombre de dominio específico que se encuentre en disputa, tal y como acontece en autos, en que esta árbitro no ha arribado a la convicción sobre la preminencia de los derechos del segundo solicitante. En estos casos, el árbitro habrá de asignar el dominio al primer solicitante, no obstante éste no haya comparecido en autos, por cuanto la buena fe e interés legítimo quedan amparados por presunciones legales reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico.

SEPTIMO: Que en estas condiciones y analizadas las pruebas rendidas en autos de acuerdo a las reglas que rigen a los árbitros arbitradores, no podrá acogerse la demanda del segundo solicitante, debiendo en consecuencia resolverse que se asigne el dominio al primer solicitante de autos.

OCTAVO: Que en todo caso, no podrá considerarse que el segundo solicitante haya litigado temerariamente por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl,
SE RESUELVE:
Asígnese el nombre de dominio zoomzoom.cl al primer solicitante MAURICIO ERNESTO BRINGAS CHAVEZ, ya individualizado en autos.
Cada parte pagará sus costas.
Notifíquese a las partes y a Nic Chile, en la forma prevista en la pauta de procedimiento arbitral.
Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

RESOLVIÓ

Lorena Donoso A.

Lorena Donoso A.
Arbitro

Firmado digitalmente por Lorena Donoso A.
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso A., o, ou=Arbitro Nic, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2011.07.12 18:45:19 -04'00'

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación:

Manuela Ferrada Tapia
7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl; dominios@silva.cl; mail@nameaction.com; registros@nameaction.com; mauriciobringas@hotmail.com; mjarancibia@silva.cl