Santiago, 6 de Octubre de 2008.

Juicio arbitral **asesorprincipal.cl**
Rol 41 - 2008

VISTOS:

Que mediante OF 09202 de Nic Chile, de 28 de Julio de 2008, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **asesorprincipal.cl .**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de 29 de Julio de 2008, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día **12 de Agosto de 2008, a las 12:00 horas,** en el despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que con fecha 12 de Agosto de 2008, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia, con la asistencia de don Rodrigo León Urrutia, abogado, en representación de **PRINCIPAL FINANCIAL SERVICE, INC.,** como segundo solicitante, en rebeldía del primero y el árbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente a las partes asistentes.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tan sólo el segundo solicitante hizo llegar a este tribunal sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos, ya que el primero, sólo envió un escueto e-mail el 28 Agosto, que indicaba –sin probar ni adjuntar pruebas- que asesorprincipal.cl no está ligada a ninguna marca y no pertenece a ninguna empresa. Luego, y atendida la extemporaneidad de la presentación sumaria del primer solicitante, el día 29 de Septiembre de 2008, se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:

1°. Que a fojas 16, don Rodrigo León Urrutia, abogado, en representación de **PRINCIPAL FINANCIAL SERVICE, INC.,** como segundo solicitante y demandante de autos, interpuso demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, para obtener que le sea reconocido su mejor derecho y le sea asignado el nombre de dominio disputado.

2º. Los argumentos expuestos por dicho solicitante son, en síntesis, los siguientes:

a. En primer lugar, señala que debido a que la Internet en su regulación y evolución resulta incierta y errática, resulta ser un gran desafío para los legisladores intentar armonizar esta nueva realidad con los principios del derecho. Señala que, entonces, uno de los principios fundamentales del derecho económico dice relación con el derecho a "capitalizar" la trayectoria comercial de los actores comerciales, como justo tributo al desarrollo de sus actividades, lo que se traduce en definitiva en una protección al bien común, por lo cual no se puede en internet, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como resulta ser la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad, los cuales deben ser amparados. Es en este sentido que realiza un llamado a evaluar el caso más allá de la aplicación simplista del principio "First come, first served", sino que debe ser analizado desde una perspectiva legal, para que el Juez Arbitro no caiga en la trampa "first to file".
b. A continuación, señala que su mandante, Principal Financial Services Inc., es una destacada y ampliamente posicionada empresa a nivel mundial, que posee clientes en asesorías financieras a más de 18 millones de personas y administra más de 200 mil millones de dólares en carteras, a nivel internacional. Debido el carácter que poseen los servicios de asesoría entregados por su mandante, es que éste se ha preocupado de resguardar su imagen, constituyendo la marca PRINCIPAL una marca famosa y renombrada en materia de asesorías. Por ello, protegió como marcas comerciales en Chile el concepto "PRINCIPAL FINANCIAL SERVICES, INC.", según registros de marca comercial acompañados en su presentación, siendo entonces titular de la marca PRINCIPAL, famosa en el mundo de las asesorías financieras y de seguros.
c. Señala además que es claro que la expresión **asesorprincipal.cl** confundirá a los clientes de su representada en el sentido que el giro fundamental de ella es el servicio de asesorías financieras, el cual se ve completamente incluido en el nombre de dominio de autos, como también la marca que protege dicho servicio, a saber, la marca PRINCIPAL, marca que es utilizada por el segundo solicitante desde

hace décadas y en forma centenaria, y para la cual ha invertido ingentes sumas de dinero para promocionar sus marcas en el mercado de las asesorías financieras. Es entonces del caso que esta marca, que pertenece al patrimonio industrial de su mandante, se verá afectado en su esencia, pues el nombre de dominio comprende la descripción de su giro y de su marca, con lo que de otorgarse el dominio a la otra parte se verá afectado el patrimonio y nombre del segundo solicitante, beneficiándose indebidamente a un tercero que en nada ha aportado a la fama y notoriedad de su mandante.

d. Así entonces, como el concepto ASESORPRINCIPAL no solamente se estructura en base a las marcas comerciales que identifican en el mercado a su mandante y sus servicios, sino que se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión. Estima por ende que el hecho de la igualdad de conceptos, recogido los artículos 14 y 22 de la Reglamentación de NIC Chile, es antecedente suficiente para resolver el conflicto de autos. Hace referencia además al orden público económico, en el sentido de que los consumidores deben poder distinguir la procedencia empresarial de los productos y servicios ofrecidos, lo que se vería afectado de concederse el dominio de autos a la parte contraria.

e. Para finalizar, señala que en consecuencia buena fe, interés legítimo, marcas comerciales y presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados e indiscutidos de manera centenaria, son todos elementos que perfilan a su mandante como titular de un mejor derecho para optar al dominio en disputa.

3º. Que, en el mismo escrito, el segundo solicitante adjuntó al proceso los siguientes documentos en parte de prueba, no objetados por la contraria:

i.- Impresión del sitio web del segundo solicitante www.principal.cl

ii.- Impresión del sitio web del segundo solicitante, www.principal.com

iii.- Informe de las marcas registradas en Chile por el segundo solicitante que incluyen la marca PRINCIPAL

iv.- Informe de las marcas registradas en el extranjero por el segundo solicitante que incluyen la marca PRINCIPAL

4º. Que según consta en autos, este Tribunal Arbitral certificó con fecha 27 de Agosto 2008, que el primer solicitante y demandado de autos, don **DIEGO ILI NUÑO,** no allegó sus argumentos ni adjuntó escrito alguno en el cual haga valer sus derechos y pretensiones en este proceso.

5°. Que, atendido el mérito de autos y teniendo en especial consideración la certificación de fojas 86 vta., con fecha 29 de Septiembre de 2008, este tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, **asesorprincipal.cl .**

SEGUNDO: Que don DIEGO ILI NUÑO, es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el principio existente en la materia, conocido como "first come, first served", o Principio del primer solicitante, el cual nos señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que atendido el mérito de autos, el primer solicitante no ha comparecido a este proceso, salvo e-mail de 28 de Agosto, que consta en autos, ni ha allegó elemento alguno que haga a este Juez Árbitro informarse sobre sus pretensiones con respecto al nombre de dominio en disputa, por lo cual este Tribunal Arbitral no posee más elementos de convicción que los enunciados precedentemente, dejando expresa constancia que la inactividad procesal del primer solicitante es un elemento a tener en consideración para la resolución del presente conflicto.

CUARTO: Que la parte demandante y segundo solicitante, PRINCIPAL FINANCIAL SERVICES, INC., ha invocado -entre otros-, para los efectos de acreditar sus legítimas pretensiones y derechos sobre el nombre de dominio **asesorprincipal.cl,** ser el titular de diversas marcas comerciales debidamente inscritas en Chile, que contienen la expresión PRINCIPAL, el cual resulta ser además el elemento central de la denominación de sus actividades comerciales, las cuales desarrolla a nivel internacional desde hace más de un siglo. Además, señala que el otro componente del nombre de dominio en disputa **asesorprincipal.cl,** es decir la expresión "ASESOR", resulta estar estructurada sobre su giro principal, es decir, el de asesorías financieras, motivo por los cuales la asignación del nombre de dominio sólo será motivo de error y confusión entre el público consumidor, quien no podrá distinguir

claramente la procedencia empresarial de los productos y servicios ofertados a través de dicha página web que contenga el nombre de dominio en disputa, **asesorprincipal.cl.**

QUINTO: Que este tribunal estima del caso que el segundo solicitante es usuario legítimo de la expresión PRINCIPAL, toda vez que es el elemento central de su identificación comercial, y que el primer solicitante, al intentar inscribir para sí la expresión **asesorprincipal.cl,** actúa de manera contraria a los principios de la competencia leal y ética mercantil, los cuales se encuentran recogidos en nuestra legislación. Este tribunal estima que dicha conclusión no emana exclusivamente de la existencia de los registros marcarios a que alude el segundo solicitante, sino que además fluye del análisis sistemáticos de todos los antecedentes hechos llegar a este tribunal, y teniendo en especial consideración el atributo de fama y notoriedad que ha alcanzado la expresión PRINCIPAL al alero del segundo solicitante, esto es, PRINCIPAL FINANCIAL SERVICES, INC., quien ha utilizado dicha expresión para distinguir tanto su actividad comercial como sus productos dentro del mercado de las asesorías financieras durante años. Estos elementos confieren entonces en conjunto un mejor derecho sobre el nombre de dominio **asesorprincipal.cl** , toda vez que la notoriedad alcanzada por la expresión PRINCIPAL, la cual es el elemento central y diferenciador del nombre de dominio en disputa resulta ser indiscutible e innegable, por lo que este tribunal estima se ha generado un posicionamiento específico de la marca comercial, y en lo que respecta al ámbito propio de los nombres de dominio se ha generado una asociación entre los usuarios de internet y la expresión identificatoria en relación al segundo solicitante.

SEXTO: Que así las cosas, este tribunal estima que la circunstancia de ser el demandante titular de variados registros marcarios que contienen la expresión PRINCIPAL, se estimará como argumento para acoger la demanda de oposición, lo cual ha sido afirmado por el cúmulo de antecedentes entregados y hechos valer en juicio por el segundo solicitante. Estos argumentos son decisorios toda vez que cualquier consumidor o usuario de Internet que digite **asesorprincipal.cl,** creerá estar ingresando al portal donde se comercializan los productos del segundo solicitante.

SÉPTIMO: Que en este caso en particular, el principio "first come, first served", o Principio del primer solicitante, deberá ceder ante los antecedentes aportados por el segundo solicitante, puesto que de su examen en conjunto se aprecia que confieren a éste un mejor derecho sobre el nombre de dominio disputado. Prima entonces, por analogía, en opinión de este árbitro el criterio de la titularidad del registro marcario para el signo pedido, criterio recogido por la UDRP, desarrollada por ICANN, política que reconoce la aplicación del

criterio antes mencionado, también recogido por la OMPI, y la Reglamentación de NIC Chile.

OCTAVO: Que este tribunal hace expresa mención al hecho que, el primer solicitante, salvo el envío de un e-mail de 28 de Agosto, ya mencionado, no hizo llegar a este Tribunal elemento alguno de convicción respecto a sus pretensiones o derecho, todo lo cual se traduce en que, y de acuerdo a lo estipulado en las bases de este procedimiento fijadas a fojas 14, de día 12 de Agosto de 2008, este Tribunal tenga por desistido al primer solicitante de su solicitud de asignación del nombre de dominio en disputa, **asesorprincipal.cl .**

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar 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 procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que es a éste último a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **asesorprincipal.cl,** convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio por el segundo solicitante, y atendida expresamente la inactividad procesal del primero.

DÉCIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **asesorprincipal.cl** al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; que este tribunal sin embargo, hace expresa consideración en el sentido de que se mantienen a salvo en relación al particular, las demás facultades que al segundo solicitante en derecho correspondan.

UNDÉCIMO: Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripción de nombre de dominio pedida por el primer solicitante, don Diego Ili Nuño.

2.- Acoger la demanda de oposición interpuesta, y por ende asignar definitivamente el nombre de dominio **asesorprincipal.cl** al **segundo solicitante,** esto es, **PRINCIPAL FINANCIAL SERVICES, INC.**

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.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.