Santiago, ocho de junio de dos mil once

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 8 y siguiente de autos, artículos 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio **"boletinempresarial.cl"**:

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 3 de enero de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "boletinempresarial.cl", existente entre don CLAUDIO ALARCÓN ARRIAGADA, RUT: 09.389.224-0, abogado, por si, domiciliado en Miguel Claro Nº 2342, comuna de Ñuñoa, ciudad de Santiago, y CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G., RUT: 70.017.820-K, representado por Estudio Jurídico PUGA, ORTIZ & CIA, ambos domiciliados en Huérfanos Nº 1189, Piso 7º,comuna y ciudad de Santiago, representada en este juicio arbitral por su abogado don JUAN ENRIQUE PUGA VALDÉS

Que por resolución de fecha 4 de enero de 2011 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 12 de Enero de 2011, a las 15:15 horas, con la asistencia de ambas partes, y en el que se establecieron las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fojas 8 y siguiente de autos.

Que son partes litigantes en la presente causa don Claudio Alarcón Arriagada, primer solicitante del nombre de dominio "boletinempresarial.cl" y Cámara De Comercio De Santiago A.G., segundo solicitante y demandante de autos.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión de Cámara De Comercio De Santiago A.G., expuestos en su demanda de fojas 29:

La parte demandante, funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro de nombre de dominio “boletinempresarial.cl” al primer solicitante don Claudio Alarcón Arriagada e invoca los siguientes fundamentos:

Antecedentes de hecho y de derecho:

1.- Señala que Cámara de Comercio de Santiago A.G., cumple una importante labor gremial, sin fines de lucro, fundada el año 1919, que reúne a mas de 1.400 empresas asociadas; que su quehacer se ha orientado a apoyar el desarrollo empresarial del país, para lo cual cuneta con una variada gama de productos y servicios.

Que el nombre de dominio “boletinempresarial”, utiliza una expresión creda por la Cámara de Comercio de Santiago A.G., a principios de Siglo XX, para identificar uno de sus productos mas distintivo y destacado del mercado a saber, el Boletín de Informaciones Comerciales, el que nació como una iniciativa espontánea de los comerciantes, que estimaron necesario traspasarse información relativa a lo clientes que incumplían los compromisos de pago suscritos en ventas al fiado, el que se fue centralizando y canalizado a través de una base de datos.

Luego en el Gobierno de Carlos Ibáñez del campo, con fecha 28 de marzo de 1928, se dictó el Decreto Supremo Nº 950 del Ministerio de Hacienda que, junto con regular el funcionamiento del Boletín, radicó su administración en la Cámara de Comercio de Chile, posteriormente Cámara de Comercio de Santiago. En el año 1999, la Ley Nº 19.628, de Protección de la Vida Privada de las Personas, ratificó el valor del D.S. Nº 950, en todo aquello que fuese contrario a la propia ley.

Que el medio comercial, industrial y financiero nacional reconocen al Boletín Comercial, y así en los sitios Web del Senado de la Republica, de la SOFOFA, del Sernac, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, entre otras, usan los servicios suministrados por la demandante de autos, bajo la expresión “boletín”.

2.- Que asimismo, la expresión “boletín” distingue a una familia de marcas comerciales, correspondientes a una línea de productos y servicios de información, que proporcionan datos oficiales sobre las carteras morosas del sistema financiero y comercial; y así, tiene registrado “El Boletín”, registro nº

870.129, para servicios de la clase 38, Nº 870.128, para productos de la clase 16, “Boletín CCS”, registro Nº 814.261, para productos de la clase 16, “Boletín Comercial”, registro Nº 814.257, para servicios de la clase 38, entre otros que cita.

Que la expresión “boletínempresarial”, no logra distinguirse respecto de los signos registrados por la parte demandante, por lo que le asiste un interés legitimo en el nombre de dominio en conflicto, por lo que de asignarse a un tercero le generaría un grave perjuicio a ella y a los usuarios y consumidores que creyendo encontrar información sobre los productos de la demandante, estarán frente a una información diferente.

3.- Que, como antecedentes de derecho, la parte demandante primero realiza una descripción de Internet, y del criterio de asignación de nombres de dominio denominado “first come, first served”, en virtud del cual se asignaba un dominio a aquel solicitante cuya solicitud fuera anterior cronológicamente, principio que debe ceder ante la existencia de otros derechos de mayor entidad, y por lo tanto en los procedimientos arbitrales se debe determinar quien tiene un mejor derecho, para hacerse de un determinado nombre de dominio.

4.-Que el artículo 23 del reglamento de Nic Chile, señala en su letra a), que: “Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe”.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: A) que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido”.

Que en el caso de autos, el nombre de dominio es conflicto es idéntico a la marca de la parte demandante, que ha detentado durante más de setenta años, sin que sea posible desconocer su titularidad.

5.- Que, otro criterio utilizado comúnmente es el del legitimo interés que se manifiesta en un interés real y efectivo en la asignación del dominio, y en este caso la demandante ha elaborado una línea de servicos comerciales y financieros distinguidos bajo la expresión constitutiva del nombre de dominio, y que en este caso existe el legitimo interés de proteger sus servicios y derechos

marcarios en Internet, y evitar que los usuarios sean inducidos a error o engaño.

6.- Que, el criterio de identidad establece que corresponde asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre u otro derecho pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. Por lo que si la demandante ha registrado la familia de marcas “BOLETIN”, comercializando una línea de servicos bajo ese nombre, los usuarios enfrentados al dominio “boletinempresarial”, pensarán que también pertenece a Cámara de Comercio de Santiago A.G., así como la información que en él se contiene.

7.- Que, el criterio de uso empresarial legitimo, utilizado por nuestra jurisprudencia, dice relación con el uso efectivo que se le dé o pueda dársele a la expresión contenida en el nombre de dominio, y la demandante lleva décadas usando el término más distintivo del nombre de dominio en disputa.

8.- Que, un requisito de todo solicitante de un nombre de dominio, es la buena fe, y según lo recoge el Reglamento de NIC Chile, y que la demandante ha obrado de buena fe, sin contrariar los principios de la competencia leal ni de la ética mercantil, toda vez que sus marcas registradas “El Boletín” y “Boletín Comercial”, y todos sus derivados, se relacionan con “boletinempresarial”, por lo que lo que se pretende es una real y efectiva protección a sus intereses, en orden al trabajo empresarial que ha realizado y la fama y notoriedad que ha adquirido.

9.- Que, Agrega que en la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio, desde el año 2000, reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, y, que así ha sido reconocido también en el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), que señala en el procedimiento de revocación de nombres de dominio, se deben considerar circunstancias tales como que “El dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respeto de la cual la parte demandante tiene derechos”.

Concluye la demandante en su escrito de demanda que conforme a los antecedentes de hecho y de derecho señalados debe asignársele el nombre de

dominio en disputa “boletinempresarial.cl”, y que se condene en costas a la parte demandada.

La demandante acompañó a su escrito de demanda los siguientes medios de prueba: impresión obtenida de sitio Web del INAPI, que acredita la existencia de las marcas comerciales, invocadas en el escrito de demanda.

Que con fecha 7 de Marzo de 2011, el Tribunal dictó resolución, teniendo por interpuesta demanda arbitral por asignación de nombre de dominio en disputa, y confirió traslado a don Claudio Alarcón Arriagada, por el término de 15 días hábiles para su contestación, y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Que, la parte demandada, don Claudio Alarcón Arriagada, con fecha 24 marzo de 2011, presentó ante el Tribunal escrito de contestación de demanda, en la que señala en síntesis lo que se pasa a resumir:

1. Señala que Claudio Alarcón Arriagada estudió primero Contador Auditor en la Universidad de Chile, luego Ingeniero en Sistemas de Información y Control de gestión en la misma Universidad, y que el año 2009 juró como Abogado.

Que actualmente es accionista mayoritario de la empresa Consultora Felval S.A.

2. Que se la ha ocurrido difundir mediante Internet una serie de contenidos que pueden ser importantes para muchas empresas, cuyos principales problemas son financieros, y que se encuentra suscrito a varios boletines que recibe por Internet, diaria, semanal o mensualmente, entre otros, Boletín de la SIBF, Boletín de Servpime, Boletín laboral, Boletín Tributario, etc.

3.- Que le pareció que debía existir un boletín empresarial, que difundiera a los empresarios un poco de cada cosa comentada por profesionales que se sumen al proyecto; y, que grande fue su sorpresa cuando descubrió que el dominio “boletinempresarial” estaba disponible en NIC Chile.

4.- Que el demandante alude a la regla general del “mejor derecho”, que ha protegido la denominación Boletín y sus derivados, pero que el criterio marcario es sólo uno de los criterios a considerar a la hora de asignar un nombre de dominio.

Que la Cámara de Comercio de Santiago es titular de diversos dominios que contienen la expresión “boletín”, pero que no utiliza, lo que debilita el argumento en orden a que efectivamente utilizará el nombre de dominio en disputa, y solamente lo que pretende es impedir que terceros lo utilicen, y cita “boletinccs.cl”, “boletincomercialarriendos.cl”, “boletincomercialdefacturas.cl”, entre otros.

Que en materia de nombres de dominio CL, conviven distintos dominios con la expresión “boletín”, así “boletin.cl” de Francisco Ulloa Inchaustegui, “boletinactualidadlaboral.cl” de Boletín laboral Ediciones Limitada, “boletincapacitacion.cl”, de Capacitación e Información laboral Limitada, “boletinlaboral.cl” de boletín laboral Ediciones limitada, “boletinonline.cl”, de Francisco Ulloa Inchaustegui, “boletinpyme.cl”, de Asier Consultores limitada, “miboletin.cl”, de Sistemas y gestión Asociados Limitada, lo que coexisten con los nombres de dominio de Cámara de Comercio de Santiago.

5.-Que en el caso de autos no existen motivos para desatender el principio “first come, first served”, pues el segundo solicitante no ha logrado acreditar un mejor derecho al nombre de dominio en diputa.

Concluye solicitado don Claudio Alarcón Arriagada, se tenga por contestada la demanda y que en definitiva se la rechace en todas sus partes, con costas.

Que, como medios de prueba el demandado acompañó los siguientes documentos: certificados de sus profesiones, y copia de los nombres de dominio que utilizan la expresión boletín, registrados ante NIC Chile.

Que, con fecha 28 de marzo de 2011, se dictó resolución teniendo por contestada la demanda y por acompañados los documentos individualizados con citación, notificando a las partes con igual fecha.

Que, con fecha dos de mayo de dos mil once se dictó resolución citando a las partes a oír sentencia definitiva, notificando a las partes por correo electrónico, resolución que fue recurrida por la parte demandante mediante recurso de reposición a fojas 73 de autos.

Que con fecha 11 de Mayo de 2011, el Tribunal dictó resolución en que acoge el recurso de reposición, dejando sin efecto la resolución de fojas 72 en la que se citó a oír sentencia definitiva, y se recibe la causa a prueba por el término de ocho días hábiles fijándose el siguiente punto de prueba: “Hechos,

antecedentes y documentos en que se funda el derecho sobre el nombre de dominio “boletinempresarial”, alegado por las partes en litigio”.

Que, con fecha 20 de mayo de 2011, la parte demandante acompaña los siguientes documentos con citación: publicaciones del diario Las Últimas Noticias, de septiembre de 2010, que dan cuenta del uso de la expresión “Boletín” y “Boletín Comercial”, varias publicaciones de los años 2006 a 2010, que dan cuenta del uso de las citadas expresiones, brouchure con una selección de artículos de papelería propiedad de la Cámara de Comercio de Santiago, que dan cuenta del uso de las expresiones ya citadas, fotografías que muestran el uso en locales de servicio que usan las marcas comerciales Boletín y Boletín Comercial, y diversos documentos obtenidos de Internet, que dan cuenta de la notoriedad y fama de que gozan en el mercado las marcas Boletín y Boletín Comercial.

Que con fecha 23 de Mayo de 2011, el Tribunal tuvo por acompañada la documentación individualizada, con citación, ordenando la formación de cuaderno separado, resolución que fue notificada mediante correo electrónico a las partes, con igual fecha.

Que con fecha 31 de mayo de 2011, se dicta resolución citando a las partes a oír sentencia definitiva, notificándose la resolución por correo electrónico a las partes con misma fecha.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que la materia objeto del litigio que debe resolverse por este sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “boletinempresarial.cl”, esto es, si a don Claudio Alarcón Arriagada, primer solicitante, o a Cámara de Comercio de Santiago A.G. segundo solicitante y demandante de autos.

SEGUNDO: Que la parte demandante Cámara de Comercio de Santiago A.G., sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho que el primer solicitante del nombre de dominio “boletinempresarial.cl” don Claudio Alarcón Arriagada, y pide que en definitiva se le asigne, en consideración a que tiene registrada las marcas comerciales “Boletín” y “Boletín Comercial”, entre otras, las que califica de famosas y notorias en el rubro de los productos y servicios

que comercializa en el mercado. Agrega que es una entidad que desde inicios del Siglo XX, mantiene la base de datos denominada “Boletín Comercial”, la que se encuentra regulada en el Decreto Supremo Nº 950 del Ministerio de Hacienda, de 1928, que fue promulgado en el Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, el que ha cumplido un papel clave en el funcionamiento de la economía nacional, ya que se publicita el comportamiento de pago de las personas. Sostiene además que es titular de los nombres de dominio “boletinccs.cl”, “boletincomercialarriendos.cl”, “boletincomercialdefacturas.cl”, motivos por los cuales de asignarse el dominio al primer solicitante se provocará confusión en los usuarios de Internet.

TERCERO: Que la parte demandada Claudio Alarcón Arriagada, sostiene que en el caso de autos, la demandante no ha logrado acreditar un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa, por lo que no existe razón para no aplicar el principio “first come, first served” atendido a que el dominio solicitado se encontraba libre, y que cabe destacar que existen varios titulares de nombres de dominio CL, que utilizan la expresión “boletín”, distintos a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., los que conviven con los nombres de dominio de ésta última, tales como “boletin.cl” de Francisco Ulloa Inchaustegui, “boletinactualidadlaboral.cl” de Boletín Laboral Ediciones Limitada, “boletincapacitacion.cl”, de Capacitación e Información Laboral Limitada, “boletinlaboral.cl” de Boletín Laboral Ediciones Limitada, “boletinonline.cl”, de Francisco Ulloa Inchaustegui, “boletinpyme.cl”, de Asier Consultores Limitada, “miboletin.cl”, de Sistemas y Gestión Asociados Limitada.

CUARTO: Que, cabe considerar que se encuentra acreditado en el proceso, mediante variada prueba documental que la parte demandante Cámara de Comercio de Santiago A.G., ha posicionado sus marcas comerciales “Boletín” y “Boletín Comercial”, las que efectivamente gozan de fama y notoriedad en su rubro en el mercado nacional.

QUINTO: Que, en consecuencia corresponde determinar si el nombre de dominio “boletinempresarial”, presenta una similitud determinante con las marcas comerciales “Boletín” y “Boletín Comercial”, de manera tal que un usuario medio pueda naturalmente vincularlo con el titular de las marcas ya

referidas, produciendo una asociación con la Cámara de Comercio de Santiago A.G.

SEXTO: Que, en este sentido este sentenciador ha llegado a la convicción, luego de analizar la prueba documental acompañada por la parte demandante, que es posible diferenciar y distinguir adecuadamente las marcas comerciales "Boletín" y "Boletín Comercial" en que se funda la demanda de oposición, respecto del nombre de dominio "boletinempresarial", de manera tal que no se observa la manera como de asignarse éste al primer solicitante, se va a producir confusión o error en los usuarios de la red de Internet, en cuanto al origen o titular del nombre de dominio en cuestión, asociándolo de manera natural y obvia a la Cámara de Comercio de Santiago A.G.

SEPTIMO: Que, asimismo este sentenciador no puede dejar de atender el hecho acreditado en el proceso, en cuanto a que existen varios titulares de nombres de dominio que utilizan el termino "boletín", como expresión de inicio acompañado de otro termino, que permite distinguir e identificar a cada uno de ellos, razón por la cual no se advierte porque motivo podría excluirse en esta sede arbitral, a priori al primer solicitante don Claudio Alarcón Arriagada, impidiéndole la asignación del nombre de dominio que ha pedido registrar, sin que existan antecedentes en cuanto a que su solicitud haya sido pedida de mala fe, o que ésta vulnere derechos de terceros. En efecto, se ha acreditado en autos los siguientes nombres de dominio CL y sus respectivos titulares: "boletin.cl", de Francisco Ulloa Inchaustegui, "boletinactualidadlaboral.cl", de Boletín Laboral Ediciones Limitada, "boletincapacitacion.cl", de Capacitación e Información Laboral Limitada, "boletinlaboral.cl", de Boletín Laboral Ediciones Limitada, "boletinonline.cl", de Francisco Ulloa Inchaustegui, "boletinpyme.cl", de Asier Consultores Limitada, "miboletin.cl", de Sistemas y Gestión Asociados Limitada, los que coexisten con los nombres de dominio de la parte oponente "boletinccs.cl", "boletincomercialarriendos.cl", "boletincomercialdefacturas.cl".

OCTAVO: Que, por las razones establecidas precedentemente, se puede concluir en definitiva que el nombre de dominio "boletinempresarial" no es una mera copia o reproducción de las marcas comerciales de la parte oponente "Boletín" y "Boletín Comercial", y que posee la suficiente distintividad e individualidad para diferenciarse de éstas y de los nombres de dominio en que

se funda la demanda, por lo cual no se dará lugar a la oposición de fojas 29 de autos.

PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo señalado en la parte considerativa, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 160, 170 y 636 a 640 del Código de Procedimiento Civil, artículos 222 y 223 inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales, y los principios de prudencia y equidad y de sana critica, se resuelve rechazar la demanda de asignación de nombre de dominio de fojas 29 de autos presentada por Cámara de Comercio de Santiago A.G., sin condena en costas por haber litigado con fundamento plausible, y se asigna el nombre de dominio “boletinempresarial.cl” a don Claudio Alarcón Arriagada.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral, estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres Ríos, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos