Ref. Sentencia conflicto capitalfm.cl

Partes: GABRIEL ANTONIO HANANIA INOSTROZA
Ediciones e Impresos S.A. Rep por Silva & Cía.-

Santiago, seis de julio de dos mil nueve

VISTOS:

1.- Oficio de OF 09846, de fecha 2 de diciembre de 2008 de fojas 1, por el que NIC Chile comunicó a la suscrita la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio **capitalfm.cl**, suscitado entre don **GABRIEL ANTONIO HANANIA INOSTROZA**, RUT: 13.307.153-9, domiciliado en MALEN ARIENTE 2594, SAN PEDRO DE LA PAZ, CONCEPCIÓN, y **EDICIONES E IMPRESOS S.A.**, Representada por Silva & Cía., RUT: 78.744.620-5, representado por su Departamento de Dominios, domiciliado en HENDAYA N° 60, PISO 4, LAS CONDES, CHILE.

2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento de fojas 4 y su correspondiente notificación de fojas 5.

3.- Acta de fojas 15, en que consta la realización de la audiencia decretada en autos, con la sola comparecencia del representante de la segunda solicitante, por lo que no fue posible el llamado a conciliación, procediéndose derechamente a la fijación del procedimiento arbitral.

4.- Demanda arbitral de la segunda solicitante, de fojas 17, en que solicita le sea asignado el dominio en disputa con expresa condena en costas. Funda su petición en su mejor derecho son perfilado a partir de su buena fe, interés legítimo, marcas comerciales, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados.
Sostiene que la evolución de la regulación de Internet ha sido incierta y errática, pero que ha considerado de manera unánime que no es un fenómeno jurídico, sino una actividad humana más, por lo que no está separada de los principios generales del Derecho, como el principio jurídico económico de que a los actores comerciales les asiste el derecho a capitalizar su trayectoria comercial. Debe ampararse, en definitiva, la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad.
Sostiene que la marca CAPITAL identifica a una publicación reconocida que es un referente a la hora de analizar la realidad económica del país, que tiene una amplísima divulgación y prestigio, que ha construido en función de la veracidad y oportunidad de la información que brinda. Ello le da el carácter de marca famosa y notoria que debe ser protegida.
Agrega que es titular de registros marcarios con la marca CAPITAL, en las clases 16, 35, 38, 41, etc., y el registro marcario Nº 749919, marca CAPITAL para servicios de la clase 38.

Le llama la atención que el dominio en disputa incluya el término FM, el cual está relacionado con la actividad de la radiodifusión.

Invoca los numerales 14 y 22 del Reglamento para la administraciñon del registro de Nombres de Dominio .cl, en cuanto que es responsabilidad del solicitante que su registro no afecte indebidamente os derechos de terceros y en aquello que se refiere a la calificaciñon de un registro como abusivo o de mala fe.
Agrega luego que la forma de abordar el conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores. En lo que respecta al caso de autos, sostiene que se producirá dilución marcaria si circula en el mercado y en la publicidad una expresión idéntica a las marcas y dominios de que es titular y que identifique servicios que están íntimamente ligados a los que dicha parte presta y que no corresponden a ella, acarreando un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a sus marcas. Considera que esto, además de injusto, es contrario a derecho porque afecta el derecho de propiedad que tiene el segundo solicitante sobre sus signos, respecto de los cuales tiene protección de rango legal y constitucional. La identidad comercial por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por la propia empresa, no pudiendo darse combinaciones que usen la identidad y marcas más emblemáticas de otras empresas u organizaciones.
Concluye que de concederse el dominio en disputa al primer solicitante se generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de la información que se canalice a través del sitio web respectivo.
Por las consideraciones anteriores, el segundo solicitante estima que su contraparte no tiene un derecho equivalente al del segundo solicitante.
Según el segundo solicitante, este caso no debe resolverse según el principio “First come, first served”, por cuanto éste puede dar lugar a profundas injusticias, enviando una señal negativa a los actores económicos. Este criterio ha sido dejado de lado por los jueces, quienes analizan los conflictos desde el punto de vista de la tesis del “mejor derecho”. Los fallos que siguieron el primer criterio son vistos, en perspectiva, como aberrantes y antijurídicos.

5.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho, rindió prueba documental consistente en certificado de marcas emitidos todos ellos por el Departamento de Propiedad Industrial, relativo a los siguientes registros: a) Marca: CAPITAL Nº de Registro: 604874 de 5 de octubre de 2001, marca o denominación; b) Marca: CAPITAL, Clase: 16 C que incluye libros, revistas, diarios, publicaciones periódicas, no periódicas y demás productos de la clase. Nº de Registro: 728919 el 8 de julio de 2005. Mixta; c) Marca: CAPITAL. Clase: 16 C, que incluye libros, revistas, diarios, publicaciones periódicas, no periódicas y demás productos de la clase. Nº de Registro: 728920 el 8 de julio de 2005. Mixta; d) Marca: CAPITAL. Clase: 41 C que incluye organización de eventos, charlas, cursos, congresos, ferias, exposiciones, competencias, conferencias, seminarios y simposium educacionales, gestión de espacios y lugares para reuniones, eventos, exposiciones, ferias, charlas, seminarios, congresos y cursos, con fines educacionales, culturales, gestión de espacion y lugares para reuniones, eventos, exposiciones, ferias, charlas, seminarios, congresos y cursos, con fines educacionales y culturales. Servicios de

capacitación de todo tipo, educación, capacitación y entretenimiento de ejecutivos y staff de empresas. Nº de registro: 756503 el 19 de abril de 2006. Palabra o denominación; e) Marca: CAPITAL. Clase: 35 C que incluye organización de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad. Servicio de difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios. Agencia de Publicidad. Servicio de propaganda o publicidad radiada y televisada. Servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de toda clase de productos y servicios; asesorías con relación a dichos servicios. Promoción de bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de publicidad. Agencia de empleos. Organización de bolsas de trabajos. Servicios de consultoría laboral, incluyendo servicios de colocación laboral; consultas en materia de contratación laboral; consultoría en materia de preparación e implantación de estrategias de remuneración y bonificación del personal laboral; Servicios de gestión relacionados con puestos laborales, seguimiento de solicitantes y flujo de trabajo y comunicación con los candidatos; servicios de consultoría sobre recursos humanos; servicios de contratación de personal; servicios de sistemas de ordenación de datos en un ordenador central; servicios de compilación de datos en un computador central; servicios de selección de personal por procedimientos psicotécnicos; servicios de consulta sobre problemas de personal. Consultas en materia de contratación laboral. Selección de personal. N° de Registro: 738089 el 7 de noviembre de 2005. Palabra o denominación; f) Marca: CAPITAL, Clase: 16 C que incluye libros, revistas, diarios, publicaciones periódicas, no periódicas y demás productos de la clase. Nº de Registro: 749921 el 7 de febrero de 2006. Mixta; g) Marca: CAPITAL, Clase: 35 C que incluye organización de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad. Servicio de difusión de publicidad por cualquier medio de toda clase de productos y servicios. Agencia de Publicidad. Servicio de propaganda o publicidad radiada y televisada. Servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de toda clase de productos y servicios; asesorías con relación a dichos servicios. Promoción de bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de publicidad. Agencia de empleos. Organización de bolsas de trabajos. Servicios de consultoría laboral, incluyendo servicios de colocación laboral; servicios de orientación laboral; asesoría laboral; consultas en materia de contratación laboral; consultoría en materia de preparación e implementación de estrategias de remuneración y bonificación del personal laboral; servicios de gestión relacionados con puestos laborales, seguimiento de solicitantes y flujo de trabajo y comunicación con los candidatos; servicios de consultoría sobre recursos humanos; servicios de contratación de personal; servicios de sistemas de ordenación de datos en un ordenador central; servicios de compilación de datos en un computador central; servicios de selección de personal por procedimientos psicotécnicos; servicios de consulta sobre problemas de personal. Consultas en materia de contratación laboral. Selección de personal. Nº de registro: 749920 de 7 de febrero de 2006. Mixta; h) Marca: CAPITAL, Clase: 38 C que incluye servicios de comunicación vía

internet. Oferta de acceso múltiple de los usuarios a una red computacional global; transmisión electrónica de datos, imagen y documentos vía red informática computacional; provisión de acceso a bases de datos; servicio de correo electrónico; transmisión electrónica de datos a terminales de computador desde una red de base de datos computarizada; servicio de telecomunicaciones de reenvío de ciclo de operaciones; servicio integral de telecomunicaciones de red digital. Alquiler de tiempos de acceso a una base de datos informática, gráficos, información audiovisual, páginas web, pizarras electrónicas, redes computacionales y materiales computarizados de investigación y consulta, en el campo de negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computación e informática, juegos, entretención, música, teatro, cine, viajes, educación, estilos de vida, hobbys, apoyo computacional y temas de interés general. Servicio de telecomunicaciones en general, incluyendo transmisión local, de larga distancia e internacional, de voz, texto, fax, video, imagen y datos, y transmisión inalámbrica, vía enlace de comunicación satelital, terrestre o submarino. Servicios de comunicación personal, a saber, servicios de envío de llamadas, servicios de manejo de llamadas, servicios de ordenamiento secuencial de llamadas y servicios de correo de voz y de mensajes verbales; servicios de teleconferencia; servicios de anfitrión electrónico para brindar conexiones de telecomunicación de transacciones en redes de computación globales. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de telecomunicaciones. Servicios de programas hablados, radiados y televisados. Emisiones televisadas y radiofónicas. Difusión de programas de televisión. Agencia de información y de prensa. Nº de Registro: 749919 el 7 de febrero de 2006. Mixta; i) impresiones de la página web capital.cl, de fojas 43 a 52.

6.- Que a fojas 57 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la primera solicitante no compareció al juicio arbitral, no allegó antecedentes probatorios en apoyo a su solicitud de registro ni objetó los argumentos y pruebas rendidas de contrario. Asimismo, esta árbitro ha verificado que a esta fecha el nombre de dominio se encuentra inactivo, por lo que no es factible emitir pronunciamiento respecto de si el uso del mismo podría o no afectar los derechos del segundo solicitante en los términos esgrimidos por esa parte, en cuanto que podrían difundirse contenidos que digan relación con las actividades desarrolladas por esa parte, que hicieran peligrar la distintividad de la marca protegida.

SEGUNDO: Que el segundo solicitante basa su defensa en los derechos marcarios que invoca y que ha acreditado suficientemente en autos, por lo que habrá de tenérselos por establecidos para todos los efectos de este arbitraje.

TERCERO: Que tratándose el caso de autos de un conflicto por asignación de un nombre de dominio no corresponde hacer referencia a los artículos 22 y siguientes del Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, correspondiente a la revocación, sino a las normas y principios correspondientes al tipo de conflicto especifico

de que se tratan estos autos. En concreto, conforme al número 14 del citado reglamento, es de responsabilidad de cada solicitante que su registro no afecte indebidamente los derechos de terceros.

CUARTO: Que en el caso de autos se discute si el segundo solicitante tiene un mejor derecho al registro de nombre de dominio capitalfm.cl, respecto de los que podrían asistir eventualmente al primer solicitante, en términos tales que hagan imposible la aplicación del principio first come first served.
Al respecto, esta árbitro estima que habiéndose acreditado la propiedad marcaria por el segundo solicitante, la resolución de este problema a favor del primer solicitante habría requerido una actividad positiva de esta parte a los efectos de acreditar que goza de algún derecho o privilegio que lo legitime para el uso de esta expresión, de igual o mayor entidad que el esgrimido por el segundo solicitante, lo cual no ha hecho.

QUINTO: Que en todo caso, no se ha acreditado en autos que esa parte haya registrado el nombre de dominio de mala fe por lo que no podrá accederse a la condena en costas solicitada por el segundo solicitante.

Y visto lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, se resuelve:

Asígnese el nombre de dominio capitalfm.cl al segundo solicitante **EDICIONES E IMPRESOS S.A.**ya individualizada en autos.
Cada parte pagará sus costas.
Notiofíquese a las partes y a Nic Chile. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Resolvió

Lorena Donoso A.
Arbitro

Sentencia dictada ante los testigos de actuación:

Cristián Carril Abarca	Alejandro Montecinos García
C.I. 16.209.067-4	13.282.675-7

Cc.- ldonoso@uchile.cl; euroventas@gmail.com; dominios@silva.cl; mail@nameaction.com; registros@nameaction.com; fallos@legal.nic.cl