CCSABOGADOS.CL

Santiago, 11 de Junio de 2008.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 18 de Octubre de 2007, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF08178, denominada "Arbitraje dominio ccsabogados.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Arbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 19 de Octubre de 2007 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día miércoles 31 de Octubre del año 2007, a las 12:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 6 a fs. 7 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: Abogado (ANTON EVALDO TERCERO CARRASCO GUZMAN); RUT: 12.246.596-9; Email: anton.carrasco@gmail.com; Dirección Postal: Yungay 1731 Oficina 805, Valparaíso, Valparaíso; Teléfonos: 32 – 2594689/2594690, Celular: 95027731; quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandado; y la CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO AG; RUT: 70.017.820-K; representada por los abogados Juan Enrique Puga Valdés y Francisco Javier Vergara Diéguez y por el habilitado de Derecho don Cristóbal Peña Liberona; Email: j.puga@pugaortiz.cl, jpuga@netline.cl, jpugav@hotmail.com; fvergara@pugaortiz.cl; cristobal.pena@pugaortiz.cl; Dirección Postal: HUERFANOS 1189, PISO 6, SANTIAGO, SANTIAGO; Teléfono: 5495354; quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 31 de Octubre del año 2007, siendo las 12:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del primer solicitante don Antón Evaldo Tercero Carrasco Guzmán; y del apoderado del segundo solicitante Cámara de Comercio de Santiago A.G., don Cristóbal Peña Liberona. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Se efectuó el llamado a conciliación, el que no se produjo. Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente a las partes asistentes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 13 a fs. 18 del expediente arbitral.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 19 a fs. 35 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que Cámara de Comercio de Santiago A.G. dedujo en contra de don Antón Evaldo Tercero Carrasco Guzmán, con el objeto que la asignación del nombre de dominio "ccsabogados.cl" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:

- Como cuestión previa, el demandante expresa que frecuentemente para la solución de conflictos suscitados por la inscripción de nombres de dominio, sobre los cuales dos o más partes manifiestan intereses contrapuestos, se ha aplicado el principio "First come, first served", pero de la simple aplicación de dicho principio puede significar una injusticia y perjuicio para el Segundo Solicitante, puesto que éste podría tener un mejor derecho al nombre de dominio en disputa y un interés sustentado en un proyecto comercial real e importante.

- Frente a esta realidad, continúa expresando el actor, ha surgido la tesis -que hoy se aplica como regla general- del "mejor derecho", en virtud de la cual se debe asignar el nombre de dominio a aquella parte que logre acreditar gozar de un mejor derecho sobre éste, para lo cual será de vital importancia tener un legítimo interés marcario, comercial, empresarial y la buena fe que inspire la solicitud de inscripción del nombre de dominio, que en definitiva merezca protección jurídica expresada en la obtención de la inscripción en disputa, situación esta última que según el demandante se encuentra.

- En otro orden de cosas, la Cámara de Comercio de Santiago (**CCS**) explica que fue creada en 1919, reuniendo a más de 1363 socios que comprenden empresas de todos los tamaños: grandes, medianas y pequeñas empresas de los más representativos sectores de la economía, que desde sus comienzos, el principal objetivo de la Institución ha sido la defensa de los intereses del gremio, para lo cual ha definido áreas de trabajo que considera tienen el mayor impacto sobre el presente y el futuro del comercio nacional, desarrollando en este mismo marco productos y servicios orientados

a la promoción de negocios y el apoyo a la gestión, para dar un mayor impulso a las compañías chilenas.

- Asimismo, el actor señala que tiene a su cargo la edición y distribución del Boletín de Informaciones Comerciales; y que a través de la Red Electrónica Nacional del Comercio, la Cámara de Comercio de Santiago está ligada electrónicamente a 23 cámaras de comercio, lo que se traduce en 29 oficinas a lo largo de Chile, basada en una moderna plataforma tecnológica, esta red electrónica pone a disposición de los comercios y empresas regionales, los productos y servicios de la CCS y -al mismo tiempo- proporciona la información comercial correspondiente a las regiones del país.

- Agrega el demandante quién la CCS está asociada a la Cámara Nacional de Comercio (CNC); y a nivel internacional, la CCS cuenta con una importante Red de Convenios con Cámaras de Comercio e instituciones afines de los cinco continentes. Cabe mencionar que la CCS ha sido designada como Eurocentro por la Comisión Europea, lo que implica administrar recursos de esta entidad destinados a promover los negocios entre Chile y la Unión Europea, lo que contempla financiamiento de misiones empresariales, búsqueda de socios potenciales, etc.

- Además, la CCS cuenta con un moderno Centro de Negocios, ubicado en el Edificio del Comercio, que constituye un importante lugar de encuentro de la comunidad empresarial. Allí se realiza un importante número de seminarios, talleres, ruedas de negocios y encuentros empresariales, a nivel nacional e internacional; siendo asimismo la operadora del registro Nacional de Proveedores del Estado Chileproveedores- que se complementa con Chilecompras.

- En otro orden de cosas, el demandante expresa que dentro de los servicios que presta la Cámara de Comercio de Santiago se pueden destacar el Centro de Capacitación, a través del cual se ofrecen cursos abiertos con temas de actualidad y cursos a medida y acorde a las necesidades y exigencias, de cada empresa, capacitando en temas que afectan el desempeño cotidiano del personal de su empresa, con la flexibilidad necesaria en lo que respecta entre otras a objetivos, contenidos, duración, fechas, horarios, lugar de realización, etc. Además de ofrecer charlas, cursos de e-learning, seminarios y diplomados con temas relacionados al mundo empresarial; y el Centro de Formación Técnica, creado con la visión de ofrecer a las empresas, trabajadores y jóvenes egresados de enseñanza media, una opción de formación que responda a los desafíos de un mundo cada vez más globalizado y competitivo.

- En cuanto a la existencia de registros marcarios previos, el demandante sostiene que desarrolla y comercializa sus productos y servicios en el mercado bajo la marca “CCS”, “CCS CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO”, “CFT CCS”, razón por la cual se le identifica con estas expresiones, siendo titular de los siguientes registros marcarios: a) “CCS”, Registro Nº 667029, para cobertura de servicios, clase 35; b) “CCS”, Registro Nº 699790, para cobertura de servicios, clase 41; c) “CCS”, Registro Nº 653043, para establecimientos industriales, clases 1 a 34; d) “CCS”, Registro Nº 613631, para cobertura de servicios, clase 42; e) “CCS”, Registro Nº 621280, para cobertura de servicios, clase 38; f) “CCS”, Registro Nº 619528, para cobertura de productos, clase 16; g) “CCS”, Registro Nº 651289, para establecimiento comercial, clases 1 a 34; h)

“CCS”, Registro Nº 621279, tipo denominativa, para cobertura de servicios, clase 35; i) “CCS CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO”, Registro Nº 667030,para cobertura de servicios, clase 35; j) “CCS CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO”, Registro Nº 703300, para cobertura de servicios, clase 4; k) “CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA CCS”, Registro Nº 614552, para cobertura de servicios, clase 41; l) “WWW.CCS.CL”, Registro Nº 621281, para cobertura de servicios, clase 38; m) “COMEXONLINE CCS”, Registro Nº 499139, para cobertura de servicios, clase 35. En este sentido, el demandante señala que la expresión “ccsabogados.cl” tal como ha sido solicitada, no logra tener una identidad propia, que permita diferenciarla adecuadamente de las expresiones y marcas comerciales “CCS”, “WWW.CCS.CL” o “CCS CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO”, respecto de las cuales es titular .

- En cuanto a la existencia de registros de nombres de dominios previos, el demandante expresa que con el fin de potenciar y proteger sus nombres y marcas comerciales, y con el fin de que estas expresiones se encuentren presentes en la Internet reflejando la actividad por ella desarrollada, ha inscrito para sí los siguientes nombres de dominio: 4.1.a. “CCS.cl”, inscrito con fecha 11/06/07; 4.1.b. “BOLETINCCS.cl” inscrito con fecha 28/09/07; 4.1.c.- “CCSE.cl” inscrito con fecha 25/09/07; 4.1.d.- “CCSCAPACITACION.cl” inscrito con fecha 08/09/07; 4.1.e.- “CCSEMPRESAS.cl” inscrito con fecha 05/05/07; 4.1.f.- “SCCS.cl” inscrito con fecha 17/06/06; 4.1.g.- “SELLO CCS.cl” inscrito con fecha 16/05/06; 4.1.i.- “FECUPYMECCS.cl” inscrito con fecha 05/06/07; 4.1.j.- “PORTALCOMEXCCS.cl” inscrito con fecha 05/06/07; 4.1.k.- “VERIFICA-CCS.cl” inscrito con fecha 24/04/07; 4.1.l.- “VERIFICACCS.cl” inscrito con fecha 29/10/07; 4.1.m.- “CTFCCS.cl” inscrito con fecha 03/02/07.

- En esta materia, el demandante manifiesta que la circunstancia de la inscripción de los nombres de dominio señalados es una clara demostración del trabajo realizado en el posicionamiento de la expresión “CCS” y sus derivados, pero que el punto esencialmente relevante es que el nombre de dominio en disputa, “CCSabogados.cl”, contiene la expresión “CCS” con la cual se identifica el actor., de manera que se está intentando el registro -como nombre de dominio- de la expresión “**CCS**abogados”, expresión que no logra dotar de una identidad y distintividad propia y característica al dominio que se pretende inscribir por el Primer Solicitante; no permite diferenciar y distinguir la actividad propia desarrollada por el Primer Solicitante; como tampoco produce una clara identificación con las expresiones y nombres de propiedad del actor, y con la actividad empresarial y comercial desarrollada por éste.

- Dado lo anterior, el demandante manifiesta que si el dominio en disputa llega a ser asignado al Primer Solicitante, le causaría un grave perjuicio, manifestado en una dilución de los signos marcarios de su propiedad, y provocando -indudablemente- confusión entre los usuarios de internet, los que ingresarían al dominio en disputa creyendo encontrar información de los servicios, productos y asesorías profesionales del actor, creyendo erróneamente que son abogados que cuentan con el apoyo del demandante, con los consiguientes problemas y perjuicios que ello acarrearía.

- El demandante agrega que desde la perspectiva de las normas aplicables en esta materia, obviamente la Reglamentación de NIC Chile para el funcionamiento de los nombres de dominio .cl, estimama que hay algunas que a su entender tienen especial

relevancia en el caso planteado y concretamente las contempladas en el Nº 20 y siguientes del citado Reglamento, que si bien dicen relación directa con los procedimientos de revocación de dominios, por su correspondencia a este caso, merecen ser citadas: Nº 22 del Reglamento que señala como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras: *"Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido", precisando el actor en la base principal de su planteamiento es* tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio "CCSabogados.cl", en virtud de ser el demandante titular de nombres de dominio y de una serie de marcas por los cuales es conocida, y que son prácticamente idénticos al nombre en disputa y engañosamente semejantes.

- Otro aspecto que destaca el actor en su demanda dice relación con la existencia de un requisito que en todo solicitante de un nombre de dominio debe concurrir, la buena fe, lo que se traduce a juicio del actor según la normativa vigente en que será responsabilidad exclusiva del solicitante el que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia y de la ética mercantil, y derechos válidamente adquiridos por terceros.

- En cuanto al derecho aplicable al caso materia de autos, el demandante sostiene que las creaciones del talento son propiedad de sus autores, destacándose las disposiciones del artículo 19, número 25 de la Constitución Política de la República, que en concordancia con el artículo 583 del Código Civil, reconocen una especie de Propiedad sobre las obras del intelecto, materias que se encuentran reglamentadas tanto por la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, como por la Ley 19.039 de Propiedad Industrial, lo que se ajusta, a juicio del actor, con lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, cuyo detalle específico pasa a comentar, especialmente las siguientes disposiciones: el Artículo 12, inciso 1º: "Si al cabo del período de 30 días corridos a contar de la publicación de la primera solicitud para un nombre de dominio dado, se encontrarán en trámite dos o más solicitudes de inscripción para ese mismo nombre de dominio, se iniciará el proceso de acuerdo a lo establecido en el PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE, contenido en el anexo 1 de esta reglamentación."; el Artículo 12, inciso 2º: "Una vez iniciado este proceso no se aceptarán nuevas solicitudes de inscripción para el nombre de dominio en disputa. Antes de proceder a la citación a audiencia de *mediación se verificará que todos los solicitantes hayan pagado la tarifa, para lo cual cada uno dispondrá del plazo de 30 días a contar de la recepción de su respectiva solicitud. Se considerará que aquellos solicitantes que no cumplan este requisito oportunamente, se han desistido de su solicitud y el proceso continuará sólo con los restantes."; el* Artículo 12, inciso 3º: *"Por el sólo hecho de presentar su solicitud, todos los Solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro."; el* Artículo 14, inciso 1º: *"Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.";* Se manifiesta que es causal de revocación, y por consiguiente es causal de eliminación de una solicitud en trámite de un nombre de

dominio, el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.; el Artículo 22, inciso 2º: *"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 de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe."; el* Artículo 22, inciso 3º: *"La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: a.. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio. b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante."; el* Artículo 22, inciso 4º: "Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no *ha actuado de mala fe: a. Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre. b. Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación. c. Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores."; y el* Artículo 8º, inciso 6º: *"Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción, o al actual asignatario, en un conflicto por revocación. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar.".*

- Por último, el demandante expresa que atendido lo expuesto, otorgarle al Primer Solicitante la titularidad del nombre de dominio "ccsabogados.cl" causaría un daño irreparable tanto al actor como a los consumidores y usuarios de Internet quienes asocian el nombre de dominio en disputa a la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. y su productos y servicios.

I.4.2.- Traslado y trámite evacuado en rebeldía: A fs. 92 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 93 de autos.
Por resolución de fecha 21 de abril de 2008, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 93 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 95 de autos.

I.5.- Prueba

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolución dictada con fecha 21 de Abril de 2008, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "ccsabogados.cl".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 95 de autos.

I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con citación, en su demanda, los siguientes documentos no objetados por la contraria:
1.- Impresión de la página Web del Departamento de Propiedad Industrial (www.dpi.cl), de los registros marcarios de que es titular nuestra representada, a saber: a) "CCS", Registro Nº 667029, para cobertura de servicios, clase 35; b) "CCS", Registro Nº 699790, para cobertura de servicios, clase 41; c) "CCS", Registro Nº 653043, para establecimientos industriales, clases 1 a 34; d) "CCS", Registro Nº 613631, para cobertura de servicios, clase 42; e) "CCS", Registro Nº 621280, para cobertura de servicios, clase 38; f) "CCS", Registro Nº 619528, para cobertura de productos, clase 16; g) "CCS", Registro Nº 651289, para establecimiento comercial, clases 1 a 34; h) "CCS", Registro Nº 621279, tipo denominativa, para cobertura de servicios, clase 35; i) "CCS CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO", Registro Nº 667030,para cobertura de servicios, clase 35; j) "CCS CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO", Registro Nº 703300, para cobertura de servicios, clase 41; k) "CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA CCS", Registro Nº 614552, para cobertura de servicios, clase 41; l) "WWW.CCS.CL", Registro Nº 621281, para cobertura de servicios, clase 38; m) "COMEXONLINE CCS", Registro Nº 499139, para cobertura de servicios, clase 35; **2.-** Impresión de la página Web de NIC Chile (www.nic.cl), de los siguientes nombres de dominio de que es titular el actor: a) "CCS.cl", inscrito con fecha 11/06/07; b) "CCSE.cl" inscrito con fecha 25/09/07; c) "CCSCAPACITACION.cl" inscrito con fecha 08/09/07; d) "CCSEMPRESAS.CL" inscrito con fecha 05/05/07; e) "SCCS.cl" inscrito con fecha 17/06/06; f) "SELLO CCS.CL" inscrito con fecha 16/05/06; f) "FECUPYMECCS.CL" inscrito con fecha 05/06/07; g) "PORTALCOMEXCCS.CL" inscrito con fecha 05/06/07; h) "VERIFICA-CCS.cl" inscrito con fecha 24/04/07; i) "VERIFICACCS.cl" inscrito con fecha 29/10/07; j) "CTFCCS.cl" inscrito con fecha 03/02/07; y k) "BOLETINCCS.cl" inscrito con fecha 28/09/07; y **3.-** Impresión de la página web del demandante, www.ccs.cl.

I.5.3.- <u>Prueba documental:</u> Parte demandada.- La parte demandada <u>no rindió</u> prueba documental.

I.6.- <u>Observaciones a la prueba</u>: Las partes no efectuaron observaciones a la prueba.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia</u>.

Por resolución de fecha 27 de Mayo de 2008, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 96 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 97 y a fs. 98 de autos.

II. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio “ccsabogados.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, Abogado (ANTON EVALDO TERCERO CARRASCO GUZMAN) ha tenido el carácter de parte demandada y la CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO AG ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma: **1°** Que frecuentemente para la solución de conflictos suscitados por la inscripción de nombres de dominio, sobre los cuales dos o más partes manifiestan intereses contrapuestos, se ha aplicado el principio “First come, first served”, pero de la simple aplicación de dicho principio puede significar una injusticia y perjuicio para el Segundo Solicitante, puesto que éste podría tener un mejor derecho al nombre de dominio en disputa y un interés sustentado en un proyecto comercial real e importante; **2°** Que frente a esta realidad, ha surgido la tesis -que hoy se aplica como regla general- del “mejor derecho”, en virtud de la cual se debe asignar el nombre de dominio a aquella parte que logre acreditar gozar de un mejor derecho sobre éste, para lo cual será de vital importancia tener un legítimo interés marcario, comercial, empresarial y la buena fe que inspire la solicitud de inscripción del nombre de dominio, que en definitiva merezca protección jurídica expresada en la obtención de la inscripción en disputa, situación esta última que según el demandante se encuentra; **3°** Que la Cámara de Comercio de Santiago (**CCS**) fue creada en 1919, reuniendo a más

de 1363 socios que comprenden empresas de todos los tamaños: grandes, medianas y pequeñas empresas de los más representativos sectores de la economía, que desde sus comienzos, el principal objetivo de la Institución ha sido la defensa de los intereses del gremio, para lo cual ha definido áreas de trabajo que considera tienen el mayor impacto sobre el presente y el futuro del comercio nacional, desarrollando en este mismo marco productos y servicios orientados a la promoción de negocios y el apoyo a la gestión, para dar un mayor impulso a las compañías chilenas; **4°** Que tiene a su cargo la edición y distribución del Boletín de Informaciones Comerciales; y que a través de la Red Electrónica Nacional del Comercio, la Cámara de Comercio de Santiago está ligada electrónicamente a 23 cámaras de comercio, lo que se traduce en 29 oficinas a lo largo de Chile, basada en una moderna plataforma tecnológica, esta red electrónica pone a disposición de los comercios y empresas regionales, los productos y servicios de la CCS y -al mismo tiempo- proporciona la información comercial correspondiente a las regiones del país; **5°** Que la CCS está asociada a la Cámara Nacional de Comercio (CNC); y a nivel internacional, la CCS cuenta con una importante Red de Convenios con Cámaras de Comercio e instituciones afines de los cinco continentes. Cabe mencionar que la CCS ha sido designada como Eurocentro por la Comisión Europea, lo que implica administrar recursos de esta entidad destinados a promover los negocios entre Chile y la Unión Europea, lo que contempla financiamiento de misiones empresariales, búsqueda de socios potenciales, etc.; **6°** Que cuenta con un moderno Centro de Negocios, ubicado en el Edificio del Comercio, que constituye un importante lugar de encuentro de la comunidad empresarial. Allí se realiza un importante número de seminarios, talleres, ruedas de negocios y encuentros empresariales, a nivel nacional e internacional; siendo asimismo la operadora del registro Nacional de Proveedores del Estado Chileproveedores- que se complementa con Chilecompras; **7°** Que dentro de los servicios que presta la Cámara de Comercio de Santiago se pueden destacar el Centro de Capacitación, a través del cual se ofrecen cursos abiertos con temas de actualidad y cursos a medida y acorde a las necesidades y exigencias, de cada empresa, capacitando en temas que afectan el desempeño cotidiano del personal de su empresa, con la flexibilidad necesaria en lo que respecta entre otras a objetivos, contenidos, duración, fechas, horarios, lugar de realización, etc. Además de ofrecer charlas, cursos de e-learning, seminarios y diplomados con temas relacionados al mundo empresarial; y el Centro de Formación Técnica, creado con la visión de ofrecer a las empresas, trabajadores y jóvenes egresados de enseñanza media, una opción de formación que responda a los desafíos de un mundo cada vez más globalizado y competitivo; **8°** Que el actor desarrolla y comercializa sus productos y servicios en el mercado bajo la marca “CCS”, “CCS CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO”, “CFT CCS”, razón por la cual se le identifica con estas expresiones, siendo titular de los siguientes registros marcarios: a) “CCS”, Registro Nº 667029, para cobertura de servicios, clase 35; b) “CCS”, Registro Nº 699790, para cobertura de servicios, clase 41; c) “CCS”, Registro Nº 653043, para establecimientos industriales, clases 1 a 34; d) “CCS”, Registro Nº 613631, para cobertura de servicios, clase 42; e) “CCS”, Registro Nº 621280, para cobertura de servicios, clase 38; f) “CCS”, Registro Nº 619528, para cobertura de productos, clase 16; g) “CCS”, Registro Nº 651289, para establecimiento comercial, clases 1 a 34; h) “CCS”, Registro Nº 621279, tipo denominativa, para cobertura de servicios, clase 35; i) “CCS CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO”, Registro Nº 667030,para cobertura de servicios, clase 35; j) “CCS CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO”, Registro Nº 703300, para cobertura de servicios, clase 4;

k) “CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA CCS”, Registro Nº 614552, para cobertura de servicios, clase 41; l) “WWW.CCS.CL”, Registro Nº 621281, para cobertura de servicios, clase 38; m) “COMEXONLINE CCS”, Registro Nº 499139, para cobertura de servicios, clase 35. En este sentido, el demandante señala que la expresión “ccsabogados.cl” tal como ha sido solicitada, no logra tener una identidad propia, que permita diferenciarla adecuadamente de las expresiones y marcas comerciales “CCS”, “WWW.CCS.CL” o “CCS CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO”, respecto de las cuales es titular; **9°** Que con el fin de potenciar y proteger sus nombres y marcas comerciales, y con el fin de que estas expresiones se encuentren presentes en la Internet reflejando la actividad por ella desarrollada, ha inscrito para sí los siguientes nombres de dominio: 4.1.a. “CCS.cl”, inscrito con fecha 11/06/07; 4.1.b. “BOLETINCCS.cl” inscrito con fecha 28/09/07; 4.1.c.- “CCSE.cl” inscrito con fecha 25/09/07; 4.1.d.- “CCSCAPACITACION.cl” inscrito con fecha 08/09/07; 4.1.e.- “CCSEMPRESAS.cl” inscrito con fecha 05/05/07; 4.1.f.- “SCCS.cl” inscrito con fecha 17/06/06; 4.1.g.- “SELLO CCS.cl” inscrito con fecha 16/05/06; 4.1.i.- “FECUPYMECCS.cl” inscrito con fecha 05/06/07; 4.1.j.- “PORTALCOMEXCCS.cl” inscrito con fecha 05/06/07; 4.1.k.- “VERIFICA-CCS.cl” inscrito con fecha 24/04/07; 4.1.l.- “VERIFICACCS.cl” inscrito con fecha 29/10/07; 4.1.m.- “CTFCCS.cl” inscrito con fecha 03/02/07; **10°** Que la circunstancia de la inscripción de los nombres de dominio señalados es una clara demostración del trabajo realizado en el posicionamiento de la expresión “CCS” y sus derivados, pero que el punto esencialmente relevante es que el nombre de dominio en disputa, “CCSabogados.cl”, contiene la expresión “CCS” con la cual se identifica el actor., de manera que se está intentando el registro -como nombre de dominio- de la expresión “CCSabogados”, expresión que no logra dotar de una identidad y distintividad propia y característica al dominio que se pretende inscribir por el Primer Solicitante; no permite diferenciar y distinguir la actividad propia desarrollada por el Primer Solicitante; como tampoco produce una clara identificación con las expresiones y nombres de propiedad del actor, y con la actividad empresarial y comercial desarrollada por éste; **11°** Que dado lo anterior, si el dominio en disputa llega a ser asignado al Primer Solicitante, le causaría un grave perjuicio, manifestado en una dilución de los signos marcarios de su propiedad, y provocando -indudablemente- confusión entre los usuarios de internet, los que ingresarían al dominio en disputa creyendo encontrar información de los servicios, productos y asesorías profesionales del actor, creyendo erróneamente que son abogados que cuentan con el apoyo del demandante, con los consiguientes problemas y perjuicios que ello acarrearía; **12°** Que en cuanto al derecho aplicable al caso materia de autos, el demandante sostiene que las creaciones del talento son propiedad de sus autores, destacándose las disposiciones del artículo 19, número 25 de la Constitución Política de la República, que en concordancia con el artículo 583 del Código Civil, reconocen una especie de Propiedad sobre las obras del intelecto, materias que se encuentran reglamentadas tanto por la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, como por la Ley 19.039 de Propiedad Industrial, lo que se ajusta, a juicio del actor, con lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, cuyo detalle específico pasa a comentar, especialmente las siguientes disposiciones: el Artículo 12, inciso 1º: “Si al cabo del período de 30 días corridos a contar de la publicación de la primera solicitud para un nombre de dominio dado, se encontrarán en trámite dos o más solicitudes de inscripción para ese mismo nombre de dominio, se iniciará el proceso de acuerdo a lo establecido en el PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE, contenido en el

anexo 1 de esta reglamentación.”; el Artículo 12, inciso 2º: “Una vez iniciado este proceso no se aceptarán nuevas solicitudes de inscripción para el nombre de dominio en disputa. Antes de proceder a la citación a audiencia de *mediación se verificará que todos los solicitantes hayan pagado la tarifa, para lo cual cada uno dispondrá del plazo de 30 días a contar de la recepción de su respectiva solicitud. Se considerará que aquellos solicitantes que no cumplan este requisito oportunamente, se han desistido de su solicitud y el proceso continuará sólo con los restantes.”; el* Artículo 12, inciso 3º: *“Por el sólo hecho de presentar su solicitud, todos los Solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro.”; el* Artículo 14, inciso 1º: *“Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.”;* Se manifiesta que es causal de revocación, y por consiguiente es causal de eliminación de una solicitud en trámite de un nombre de dominio, el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.; el Artículo 22, inciso 2º: *“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 de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.”; el* Artículo 22, inciso 3º: *“La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: a.. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio. b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.”; el* Artículo 22, inciso 4º: “Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no *ha actuado de mala fe: a. Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre. b. Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación. c. Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.”; y el* Artículo 8º, inciso 6º: *“Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan*

participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción, o al actual asignatario, en un conflicto por revocación. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar."; y **13°** Que por último, el demandante expresa que atendido lo expuesto, otorgarle al Primer Solicitante la titularidad del nombre de dominio "ccsabogados.cl" causaría un daño irreparable tanto al actor como a los consumidores y usuarios de Internet quienes asocian el nombre de dominio en disputa a la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. y su productos y servicios.

CUARTO: Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: **i)** que el actor es titular de una serie de nombres de dominio, entre los que contienen la expresión "CCS", la que forma parte del nombre dominio materia de esta disputa; **ii)** que el actor es titular de numerosas marcas comerciales en Chile relativas a la expresión "CCS"; **iii)** Que el actor es una institución de gran fama y notoriedad en Chile; y **iv)** Que la expresión "CCS" es la sigla del nombre de la institución demandante (Cámara de Comercio de Santiago).

QUINTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contestó la demanda ni presentó escrito alguno, como tampoco acompañó prueba de ninguna especie, tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervención del demandado para los fines señalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del "First come, First served", ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica.

SEXTO: Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que "6. Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.". Que asimismo, la citada Reglamentación dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.".

SÉPTIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, y en especial, atendida la rebeldía de la parte demandada y el convencimiento de este Sentenciador que el hecho de asignarle el nombre de dominio a este último causaría un daño tanto al actor como a los consumidores y usuarios de Internet quienes sin lugar a dudas asociarían el nombre de dominio en disputa a la Cámara de Comercio de Santiago A.G. y su productos y servicios, creyendo erróneamente que son abogados que cuentan con el apoyo del demandante, este Juez Arbitro puede concluir que la CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO AG tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "ccsabogados.cl".

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio "ccsabogados.cl" a la **CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO AG**; RUT: 70.017.820-K;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula nacional de identidad Nº8.924.471-4 y doña María José Arancibia Obrador, cédula nacional de identidad Nº15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal María José Arancibia Obrador