Santiago, 30 Abril 2007

Juicio arbitral clubchampagne.cl
Rol 89-2006

VISTOS:

Que mediante OF06871 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **clubchampagne.cl,** solicitado en primer lugar por la sociedad **POITE S.A**. el día 20 de Julio 2006 y en segundo lugar, por la sociedad **COMERCIAL E INVERSIONES EL PORTAL S.A**., con fecha 17 de Agosto 2006.

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 2 de Nov. 2006 a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 17 de Nov., a las 12:30 hrs. en el despacho de esta Juez Arbitro, notificándose dicha resolución por carta certificada de 3 de Nov. 2006 a las partes, lo que consta en autos

Que con fecha de 17 de Nov., a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Flavio Belair Santi, abogado, con poder delegado por don Christopher Doxrud, por el segundo solicitante; en rebeldía del primero y del árbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme lo dispuesto en el Art. 8º inciso 4º, anexo 1, del Procedimiento sobre Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación por inasistencia de una de las partes, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente la parte asistente y notificando luego a la otra por correo electrónico, como consta en autos.

Que en el procedimiento fijado se señaló un plazo de 10 días hábiles para que todas las partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombre de dominio

Que transcurrido el plazo indicado, ambos solicitantes allegaron sus argumentos y pruebas, lo que consta en autos.

Y VISTOS ADEMÁS:

1º Que con fecha 29 de Nov. 2006, don Christopher Doxrud, abogado, en representación de **EL PORTAL S.A.,** segundo solicitante, efectuó su presentación que contenía los argumentos por los cuales el nombre de dominio en disputa debía asignarse a su representada.

2º Que en síntesis sus argumentos, senalados a fs. 15 y siguientes, son:
a) Que la sociedad El Portal S.A. adquirió el establecimiento comercial, sus instalaciones y muebles, del club nocturno "CHAMPAGNE", también conocido como "CHAMPAGNE CLUB", mediante escritura pública de compra venta de fecha 7 de Diciembre de 2004, ante la Notario Linda Scarlett Bosch Jiménez. El vendedor, la sociedad World Business S.A. estuvo representada por el Sr. Juan Carlos Rivera Contreras, quien está directamente relacionado con la empresa Poite S.A., el primer solicitante de autos.

b) Que al ingresar al sitio web www.clubchampagne.cl", éste apunta al sitio web www.wmen.cl, que corresponde a un club nocturno de propiedad del Sr. Rivera. y que el mismo Sr. Rivera es titular de los nombres de dominio champagneclubdechile.cl y champagneclub.cl, los cuales apuntan al mismo sitio web, lo que evidenciaría la mala fe del Sr. Rivera, quien pretende la inscripción de un nombre de dominio que contiene el nombre del establecimiento comercial de propiedad de la sociedad El Portal S.A., y que el vendiera.

c) Que la empresa Poite S.A. ha procedido a solicitar un nombre de dominio vinculado al nombre del club nocturno de propiedad de El Portal S.A., sino que lo ha dejado apuntando a un sitio web que promociona idénticos servicios, lo que constituiría un acto de absoluta mala fe , por lo que queda de manifiesto la relación entre quien cedió los derechos sobre el club nocturno "CHAMPAGNE", el referido Sr. Rivera, a la sociedad Poite S.A. siendo el primero titular de nombres de dominio que contemplan el vocablo "CHAMPAGNE", los cuales han sido redireccionados al sitio web www.wmen.cl para promocionar los servicios de club nocturno de su propiedad, donde incluso se señala que son los creadores del mítico "CHAMPAGNE CLUB CHILE".

d) Que su oposición se funda en lo que dispone el inciso primero del artículo 10 del Reglamento, el que lo faculta para oponerse a la solicitud del primer solicitante y que ha cumplido los requisitos exigidos por Nic Chile

e) Que acompañó la siguiente documentación:
1.- Fotocopia del contrato de compra venta de fecha 7 de Diciembre de 2004 entre El Portal S.A. y el Sr. Juan Carlos Rivera Contreras, en relación al establecimiento de comercio "CHAMPAGNE"; **2.-** Impresos obtenidos del sitio web www.nic.cl que acreditan la titularidad de nombres de dominio integrados por el vocablo "champagne" a nombre de El Portal S.A.; **3.-** Impresos obtenidos del sitio web www.nic.cl que acreditan la titularidad de nombres de dominio integrados por el vocablo "champagne" a nombre del Sr. Juan Carlos Rivera; **4.-** Impreso de la portada del sitio web www.wmen.cl

3º Por su parte, el primer solicitante, don Juan Carlos Rivera **(POITE S.A.)** presentó su demanda con fecha 26 de Dic. 2007, la que rola a fs. 33 y siguientes, y que en síntesis expresa que:
a) Que es creadora y dueña del nombre de dominio en conflicto desde el año 2000, y que fue solicitada en dicho año y hasta la fecha ha sido renovada periódicamente sin excepción. Que la creación se origina junto al nacimiento del cabaret del mismo nombre, que una empresa relacionada a la del solicitante creara el año 2000. Se trata de la empresa WorldBusiness S.A., de la cual don Juan Carlos Rivera Contreras es accionista al igual que en la empresa Poite S.A., el primer solicitante y que el dominio fue renovado por última vez el pasado 20 de julio de 2006 y pagados sus derechos el 21 de julio de 2006, según factura que acompaña.

b) Que durante todo el tiempo que ha sido propietaria de este nombre de dominio ha realizado numerosas utilizaciones de dicha denominación, incluyéndose por supuesto su página web en el sitio www.clubchampagne.cl, la que actualmente ha sido redireccionada a www.wmen.cl, nombre de dominio también de propiedad del solicitante.

c) Además del dominio clubchampagne.cl, es propietaria actual de champagneclub.cl y champagneclubchile.cl, de modo que queda de manifiesto que tanto el nombre de

dominio en conflicto como los muy similares a éste, han sido inscritos en NIC Chile y utilizados desde hace varios años.

d) Que ha realizado numerosa publicidad escrita y audiovisual donde consta la utilización del nombre de dominio en conflicto y de los otros similares ya mencionados, para lo cual acompañó diversos volantes publicitarios y que existen además numerosos videos profesionales que han sido creados y utilizados en la página Web www.champagneclubchile.cl, que datan del año 2001, 2002 y 2003 y que eran uno de los elementos de publicidad que utilizaba en la promoción de sus negocios de cabaret y espectáculos para adultos.

e) De otra parte señala que el nombre de dominio champagneclubchile fue inscrito también en los dominios punto com., desde el año 2002; que www.champagneclubchile.com está vigente a nombre de don Juan Carlos Rivera Contreras a esta fecha y su último pago fue efectuado con fecha 21 de julio de 2006 a la empresa Name Action Chile S.A.

f) Que en el año 1999, don Juan Carlos Rivera Contreras, a nombre propio, solicitó la inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual de la marca "champagne club chile ccc", pero la oposición del dueño del registro "champagne" fue exitosa y finalmente la solicitud no prosperó y la marca fue denegada, según consta de la copia del fallo que acompañó.

g) Que la sociedad o su dueño don Juan Carlos Rivera Contreras, ha creado y utilizado desde hace prácticamente 7 años a la fecha, las expresiones clubchampagne, clubchampagnechile.cl o champagneclub.cl.

h) Todo lo anterior demostraría tener un mejor derecho, como consecuencia de tener ya un derecho adquirido desde hace varios años sobre la denominación clubchampagne, así como de las denominaciones clubchampagnechile o champagneclubchile, todas debidamente registradas en NIC Chile.

i) Acompañó en forma legal, los siguientes documentos:
1.- Documentos de NIC Chile donde se acreditan el nombre de dominio a nombre de POITE S.A., tanto del denominado champagneclub.cl como de champagneclubchile.cl y clubchampagne.cl;
2.- Documentos de Name Action S.A. donde se acredita la inscripción del nombre de dominio champagneclubchile.com.
3.- Copia afiches de publicidad donde consta la utilización de la expresión Champagne Club Chile y de la promoción del sitio web www.champagneclub.cl
4.- Copia antecedentes del dominio clubchampagne.com
5.- Copia antecedentes de nombre de dominio wmen.cl
6.- Copia solicitud de inscripción al Departamento de Propiedad Industrial de Denominación de marca "champagne", de fecha 5 de junio de 2000.
7.- Fallo en juicio de oposición a solicitud de marca comercial a la denominación champagne, de fecha 23 de agosto de 2002.

4º Que de las presentaciones de cada parte, con fecha 11 y 27 de Dic. respectivamente, se dio traslado para contestar las pretensiones y/o aseveraciones de sus respectivas contrapartes, lo que fue evacuado por los solicitantes con fecha 9 y 16 de Enero, por medio de sendos escritos.

5º Que en consideración a las reglas de procedimiento acordado, y el mérito de autos, se recibió la causa a prueba el 31 de Enero, a lo que ambas partes reiteraron la documental ya adjuntada y adicionaron otra complementaria y se citó para oír sentencia con fecha 10 de Abril de 2007.

CONSIDERANDO:

1.- Que de los antecedentes expuestos y allegados a este Tribunal, es menester para este Árbitro determinar a quien le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio clubchampagne.cl, basado en argumentos de hecho y de derecho, así como consideraciones de equidad y justicia y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2.-Que POITE S.A., es la primera solicitante, sociedad que solicitó con fecha 20 de Julio 2006 la inscripción del nombre de dominio clubchampagne.cl y que don Juan Carlos Rivera Contreras sería su representante, (lo que no se acreditó en autos). Que sí se ha acreditado en autos que la sociedad World Business S.A., representada por don Juan Carlos Rivera Contreras, vendió mediante escritura pública de compraventa Notaría Scarlett Bosch, de 7 de Dic. 2004, a la sociedad Comercial e Inversiones El Portal S.A., representada por don Félix Orlando Olavarria Vergara, **el establecimiento comercial de cabaret denominado Champagne o Champagne Club**, con funcionamiento a esa fecha en Avda. Vitacura 9607. En la cláusula segunda de la indicada escritura se señala que "en el establecimiento comercial referido, existen instalaciones, muebles, útiles que detalla a continuación…..(muy diversos bienes muebles propios de un establecimiento de ésa índole y patentes comerciales), para terminar dicha cláusula señalando lo siguiente: **"Se comprende la universalidad por las referidas patentes comerciales, asimismo, el derecho de llaves, el derecho de local, y todas las acciones, derechos, y excepciones que emanen del nombre del establecimiento que se vende y que correspondan a la vendedora".** Además consta en la cláusula 6ª. que las partes acuerdan y suscriben un contrato anexo que cede a la compradora el arrendamiento sobre el inmueble de Avda. Vitacura.

3.- Que también ha quedado acreditado en autos, que el primer solicitante POITE S.A. no sólo ha solicitado el nombre de dominio en conflicto, que está íntimamente vinculado al club nocturno de propiedad de El Portal S.A. sino que lo ha dejado apuntado a un sitio web que promociona idénticos servicios a los de El Portal, lo que podría constituir un acto de mala fe. (certificación de fs.30 vta.)

4. De otra parte, el Sr. Rivera, a título personal, es titular de nombres de dominio que consignan el vocablo "champagne", los cuales han sido re-direccionados al sitio web www.wmen.cl para promocionar servicios de club nocturno de su propiedad, donde incluso se señala que son los creadores del mítico "Champagne Club Chile" y ha acreditado la titularidad de los nombres de dominio **champagneclubchile. cl, y champagneclub.cl y del actual nombre de dominio en conflicto clubchampagne.cl**

5.- Que si bien en materia de registro de nombres de dominio se aplica por regla general el principio *"first come, first served"*, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Este principio se ampara en la buena fe que existe entre los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo

cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos o bien acreditan derechos o intereses de similar valor, situaciones ambas que no se verifican en estos autos.
La aplicación de este principio debe ser definida con arreglo al conjunto de normas que conforman el sistema de resolución de estos conflictos. La norma del art. 8 párrafo 4 del Anexo, es la única que alude al principio "*first come, first served"* y lo hace de manera tangencial cuando dispone que para el caso en que ninguna de la partes comparezca a la audiencia de conciliación, el arbitro emitirá una resolución que ordene que el domino en disputa se asigne al primer solicitante. Lo anterior significa que el sistema de la Reglamentación de Nic Chile recurre al principio en cuestión, únicamente cuando no queda otra vía de solución que permita optar por uno u otro litigante, y solo en tal supuesto se privilegia al primer solicitante.
En consecuencia, la aplicación de este principio resulta armónica y consecuente únicamente cuando las partes en conflicto se hallan en una situación jurídica equivalente respecto del mismo nombre de dominio.

6. Que El Portal S.A., segunda solicitante, ha acreditado la titularidad de varios nombres de domino integrados por el vocablo "champagne", como **champagnecludechile.cl, champagneclub.cl, champagne-club.cl, champageneclubinternacional.cl, club-champagne.cl, newchampagne.cl, newchampagneclubchile.cl y newchampagneclub.cl**

7. Ambas partes en consecuencia, tienen interés legitimo en el nombre de dominio en conflicto, sin que ninguna de ellas tenga intereses marcarios de por medio. En consecuencia, este sentenciador deberá dilucidar el presente conflicto en base al mejor derecho que alguna pueda ostentar respecto del nombre de dominio disputado.

8.- Al aplicar el **"criterio de la solicitud abusiva"** podemos sostener que, ya que la buena fe no es sólo un principio aplicable a la resolución de conflictos de nombres de dominio, en los términos del "Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en CL", sino que es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro sistema jurídico, por lo que no puede dejar de considerarse para la resolución de conflictos de esta naturaleza.

Si bien es cierto este artículo -22 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en .CL- se refiere a las "revocaciones" propiamente tales, no podemos evitar su aplicación analógica a las solicitudes de inscripciones de dominio, como sucede en la especie. A la luz de los antecedentes ya expuestos, parece evidente que la inscripción del primer solicitante fue abusiva, en los términos del artículo señalado, toda vez que ha solicitado un nombre de dominio que identifica plenamente al local comercial denominado Champagne Club o Champagne, cuyo nombre es **idéntico** al nombre de dominio solicitado, conocido y usado profusamente por el primer solicitante, re-direccionándolo al sitio wwww.wmen.cl, por lo que claramente se está utilizando de mala fe, toda vez que también ha quedado demostrado, que allí estamos en presencia de un club nocturno de propiedad del Sr. Rivera. Habría por tanto, una amenaza al orden público económico, puesto que se altera el ejercicio de un derecho legítimo del actual propietario del denominado Champagne Club o Champagne; en la especie existe una relación de competencia entre las empresas, ya que ambas se dedican al giro o rubro del cabaret, o club nocturno, y el hecho de que Poite S.A. como primer solicitante haya adquirido un sitio web, distinguiéndolo con el nombre de su competidor, constituye una imposición de una barrera de entrada para el comercio electrónico de los servicios/productos del segundo solicitante y estaría siendo víctima de un atentado a la libre competencia,

sancionable por constituir un arbitrio que le impide al segundo solicitante desarrollar una estrategia comercial o mercantil a través de Internet basada en su nombre, mercado al que tiene derecho a acceder con su nombre distintivo, no solo por el hecho de ser el propietario del local, sino porque es su nombre comercial. Esta instancia por supuesto, no es la de sancionar conductas impropias o atentatorias de la libre competencia, pero es un hecho que se concluye de los antecedentes que rolan en autos, y que incidirán, en conjunto con otros, en lo decisorio de la litis.

9.- Que en este caso particular, no cabe aplicar al principio "first come, first served", pues durante el proceso el primer solicitante no obstante haber esgrimido razones para hacerlo primar, especialmente en el sentido que el mismo debe ser aquilatado, sopesado o ponderado con los principios generales de responsabilidad civil, buena fe y propiedad, no es menos cierto que el solicitar el nombre de dominio en primer lugar no constituye necesariamente mayor diligencia ni un mejor derecho a todo evento, puesto que el mismo Reglamento de Nic Chile establece un plazo de 30 días para que cualquier tercero que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar otra competitiva.

10.- Descartado la preeminencia del principio antes aludido en la resolución del presente conflicto, queda por resolver cuales son aquellas otras normas o principios jurídicos conforme a los cuales debe decidirse la controversia. Así, deben armonizarse las disposiciones contempladas en la Reglamentación de Nic Chile con los principios de prudencia y equidad.

11.- Habiendo texto expreso que establece los requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, la aplicación preferente de la norma del art. 14 del Reglamento resulta ineludible a estos efectos, de manera que en primer término deberá decidirse si alguna de las solicitudes en conflicto contraría nombres vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos por terceros. Al apreciar estos hechos y su toma de decisión, deberá ser armónica con los principios de prudencia y equidad.

12.- Que la Reglamentación de Nic Chile en su artículo 14 señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigente en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros. Hay 3 hipótesis planteadas en este articulo: a) solicitud que contraria normas sobre abusos de publicidad, que se refieren más bien al contenido de una web, y como el caso sublite se refiere a la solicitud de nombre de dominio en conflicto, no nos referiremos a ella; b) solicitud que contraría principios de competencia leal o ética mercantil y c) solicitud que contraría derechos válidamente adquiridos por terceros y esto sucederá cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, una marca u otra designación o signo distintivo que esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.
En cuanto a la eventual primera infracción pareciera que en el caso sublite no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes en disputa se infrinja alguna norma sobre abuso de publicidad, puesto que la expresión o frase "clubchampagne" no es injuriosa ni calumniosa; pero ahora en cuanto a una contravención a un principio de competencia leal o ética mercantil, pareciera que si hay afectación. Ha quedado demostrado en autos, que el 7 de Dic. 2004 la empresa World Business S.A vendió a El Portal el establecimiento comercial de cabaret

denominado Club Champagne o Champagne, con todos sus acciones, derechos y excepciones que emanen del nombre del establecimiento. Que si bien es cierto no se señaló en forma expresa en esa cláusula de contrato de compraventa que se incluía el nombre de dominio clubchampagne.cl no es menos cierto que tal nombre le es inherente per se. Tal circunstancia nos parece meridianamente clara al observar ya al inicio de este proceso que el primer solicitante actuaba de mala fe, al tener entonces re/direccionado el nombre de dominio a su propio sitio www.wmen.cl. puesto que promociona actividades idénticas a las del segundo solicitante. (certificación de fs. 30 vta.)
Ahora bien, y respecto de la posible infracción a derechos validamente adquiridos, ambas partes son titulares de derechos preexistentes sobre el nombre de dominio disputado y ambos también tienen interés legitimo al mismo, como ha quedado ya señalado al indicar precisamente que ambos ostentan nombres de dominio muy similares al actual nombre de dominio en conflicto.

13.- Por ultimo, recurriendo ahora al criterio de la prudencia y la equidad, correspondería determinar si existen antecedentes que permitan concluir si alguna de las partes detenta un derecho o interés superior que justifique que el nombre de dominio en disputa le sea asignado de manera exclusiva y excluyente. El aspecto más relevante sin duda, es el criterio de la identidad, que implica preferir la pretensión de aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico al nombre de domino litigioso. En la especie, es de toda obviedad que el nombre de la empresa El Portal S.A. propietaria del *club nocturno denominado Champagne Club o Champagne* está incluido en el nombre de domino clubchampagne.cl y mayor abundamiento, hay que señalar que además posee los nombres de dominio club-champagne.cl y champagne-club.cl, ambos con las palabras que le identifican: Club y Champagne, separados solamente por un guión. Claramente entonces, parece pertinente la aplicación del principio antes aludido.
Que también parece razonable que el segundo solicitante, la sociedad Comercial e Inversiones El Portal S. A. pretenda proteger su actividad comercial, que ha venido desarrollando desde que adquirió legalmente el establecimiento comercial denominado Champagne Club, y obtener una capitalización de tal actividad, puesto que es un interés legitimo, y también es razonable que este solicitante ejerza un legítimo derecho para proteger su nombre comercial, ya que es idéntico al nombre de dominio en conflicto. El **"criterio de la identidad"**, señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una mas estrecha relación con el mismo, y en el caso de autos, parece ser que ocurre con este segundo solicitante. Es opinión pues de este Arbitro, que este solicitante no ejerce una posición dominante, sino que pretende capitalizar los esfuerzos realizados estos años de posicionar su nombre, lo que reafirma la aplicación del criterio de identidad.

14.- Que finalmente este Arbitro, conforme a la reglas otorgadas por el Reglamento, debe ajustar su actuar a la calidad de arbitrador, en cuanto los conflictos deben resolverse en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen y a las normas aprobadas por las partes. Y que es precisamente sobre la base de estos principios que este árbitro también ha valorado las razones y las pruebas esgrimidas por las partes, las que han servido de base a este sentenciador para los razonamientos antes expresados, creándose también la convicción absoluta de que este conflicto debe definirse finalmente en base al mejor derecho, por aplicación especial del principio de la identidad, ya que el segundo solicitante acreditó, -como se ha venido señalando-, su derecho a solicitar la inscripción del nombre de dominio en conflicto,

y que su objetivo ha sido proteger, resguardar y utilizar en Internet su nombre comercial.

15.- Que por otra parte cabe tener en cuenta las limitaciones del sistema de nombres de dominio en Internet, en cuanto a que, a diferencia del ámbito marcario, sólo es posible que el nombre de dominio sea asignado a uno de los solicitantes, no obstante que ellos se desenvuelvan en distintos campos comerciales y que en el ámbito marcario y en el mundo de los negocios no lleguen a colisionar. Por las razones señaladas, a criterio del árbitro que resuelve, los argumentos del primer solicitante no resultan de una fuerza tal que sean suficientes para otorgarle el dominio, ya que el segundo solicitante ha demostrado un vínculo legítimo con su nombre comercial.

16.- Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del CPC y en el Art. 8º, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediación y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL

SE RESUELVE:
Asignase el nombre de dominio **"clubchampagne.cl"** al segundo solicitante **COMERCIAL E INVERSIONES EL PORTAL S.A.** Rut 96.971.230-k

Notifíquese la presente resolución a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico, con firma digital.
Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba R.
Juez Árbitro
Nic Chile

Autoriza el fallo el Notario Público Titular de Santiago, don Pedro Sadá Azar