Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernández 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.

escueladefutbolmanuelneiraunionespanola.cl

En Santiago a 09 de Junio de 2014, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio escueladefutbolmanuelneiraunionespanola.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante Cristian Andres Zúñiga Muñoz, domiciliado en Beata Laura Vicuña Nº 2580, Macul, Santiago; y por la otra, Segundo Solicitante UNION ESPANOLA S.A.D.P rep por DE LA BARRA, ERNST & SIEBEL (UNION ESPANOLA S.A.D.P.), domiciliado Málaga Nº 232 E, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 28 de Abril de 2014, se recibió en mi oficina Oficio Nº 19656, materia solicita arbitraje dominio escueladefutbolmanuelneiraunionespanola.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Que mediante carta de fecha 29 de Abril de 2014, enviada por correo certificado de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento para el día 13 de Mayo de 2014, a las 13:30 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 13 de Mayo de 2014, siendo las 13:35 horas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante UNION ESPANOLA S.A.D.P rep por DE LA BARRA, ERNST & SIEBEL (UNION ESPANOLA S.A.D.P.), quienes confieren poder a don Matías Moreno Poblete, Abogado y con la inasistencia del Primer Solicitante Cristian Andres Zuñiga Muñoz; y en presencia de Doña Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliación que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la Reglamentación NIC. Al contarse con la presencia de una de las partes no se produce acuerdo, por lo que se procede a fijar las normas del procedimiento.

4. Que con fecha 27 de Mayo de 2014, se recibe Demanda de mejor derecho del Segundo Solicitante

5. Que con fecha 29 de Mayo de 2014, se resuelve: A presentación del Segundo Solicitante se resuelve, A lo principal: Por presentada Demanda de mejor derecho; Primer Otrosí: Por acompañados documentos con citación y personería; Segundo Otrosí: téngase presente. Se deja constancia que el Primer Solicitante no realizó presentación alguna. Según lo dispuesto en el número 3 de las normas de Procedimiento se resuelve se cita a las partes a oír sentencia.

6. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes:

I. Mi mandante, UNION ESPAÑOLA S.A.D.P es una institución dedicada al fútbol profesional con base en la ciudad de Santiago, Chile. Los inicios de Unión Española radican en el nacimiento del **Centro Español de Instrucciones y Recreación**.
Un 13 de junio de 1885, un grupo de 23 españoles residentes en Chile, encabezados por Ignacio Balcells, acuerda formar un centro de esparcimiento para los inmigrantes españoles que no poseen las condiciones económicas para acceder a los clubes sociales españoles de la

época. Tras dos años, finalmente es fundado el Centro Español de Instrucciones y Recreaciones, tras la obtención de la personalidad jurídica, el 18 de mayo de 1897.

II. La nueva institución obtuvo su personalidad jurídica mediante el decreto nº 542 del 24 de marzo de 1924. Con la fusión final en el Centro español de Instrucción y Recreación y la Unión Deportiva Española, el 12 de abril de 1934, el club tomó definitivamente el nombre de Unión Española (siendo refundado de manera simbólica el 9 de diciembre de 1935). El 4 de febrero de 1937 se oficializa la personalidad jurídica de este nuevo club, bajo el decreto nº 409 del Ministerio de Justicia.
En el plano nacional, el club logró el subcampeonato del Torneo Nacional, ganado por Colo-Colo en una final disputada en enero de 1971, donde el club de colonia cayó derrotado por 2:1.El subcampeonato le permitió a Unión Española participar por primera vez en Copa Libertadores de América.
Hoy sin lugar a dudas mi mandante es uno de los principales actores en materia deportiva en nuestro país, quien además se ha caracterizado por haber incorporado progresivamente nuevos negocios vinculados a su giro principal, con el fin de mejorar e implementar políticas comerciales de largo plazo y lograr así afianzar la estabilidad del Club. Así, los actuales dueños de **UNION ESPANOLA S.A.D.P** han invertido en los últimos importante sumas de dinero para incorporar tecnología que haga de mi mandante el club deportivo más moderno en Chile.

III. En este contexto mi representada se ha caracterizado por proteger vigorosamente todos sus derechos de propiedad intelectual e industrial y en particular aquellos que involucran su razón social como es en este caso
En efecto, el nombre de dominio solicitado es escueladefutbolmanuelneiraunionespanola.cl es esencialmente idéntico a la razón social de mi mandante a la que se le ha agregado el nombre de un ex jugador de futbol que fue parte del equipo titular UNION ESPANOLA durante la década del 2000 .

IV. Ocurre pues que quien aparece como Primer Solicitante ni es Manuel Neira ni representa a mi mandante, por lo que concurriendo ambos elementos es posible deducir que en este caso el solicitante pretende apropiarse de una expresión para la que no cuenta con ningún derecho. Todos estos elementos determinan que el que un tercero pretenda apropiarse de escueladefutbolmanuelneiraunionespanola.cl, no puede deberse a una simple casualidad, sino del evidente intento de apropiarse de la razón social de mi mandante unida al nombre de un jugador que tuvo una destacada participación en el club.

V. En concordancia con lo anterior, debemos destacar que UNION ESPAÑOLA no es solo la razón social con que mi mandante se identifica, sino que además corresponde a una marca comercial solicitada por mi mandante y en uso hace mas de 40 años para distinguir los servicios de la clase 38, que incluyen por cierto los servicios de Internet y servicios de televisión.
Ratificado lo anterior, debemos destacar que los servicios de comunicación como radio, televisión e internet se encuentran amparados en la clase 38, es decir, la clase que mi mandante tiene solicitadas su marca UNION ESPANOLA.

VI. No es necesario señalar las graves consecuencias que podría conllevar el asignar el dominio el Primer Solicitante, pues su presencia en la red a través de la expresión escueladefutbolmanuelneiraunionespanola causaría a los consumidores una confusión en cuanto al origen de la información que se brinde en la página web, cuestión que también afectar el prestigio de los servicios de mi mandante.
Como se aprecia, los derechos de mi mandante son claros y todos son anteriores a la traba de la litis, por lo que corresponde simplemente reconocer los derechos prioritarios de mi representada, desechando la presentación del primer solicitante.

VII. No cabe duda alguna que mi mandante goza de “mejor derecho” para ser asignatario del nombre de dominio “escueladefutbolmanuelneiraunionespanola.cl”. en estas circunstancias corresponde asignar el dominio a mi mandante rechazando en todas sus partes la pretensión del primer solicitante, todo con costas

POR TANTO, sírvase VS tener por presentada esta demanda de asignación, rechazando la petición del primer solicitante, y en consecuentemente otorgándoselo a mi representada, todo con costas.

7. Que por la parte del Segundo Solicitante, se tienen por acompañados los siguientes documentos:

1) Listado de marcas de propiedad de mi mandante que incluyen la expresión UNION ESPANOLA Entre las que se incluyen las solicitudes, cuyo titular es "UNION ESPAÑOLA S.A.D.P." en las clases 41, 25, 16, 28, 38,

8. Se deja constancia que el Primer Solicitante, no realizo presentación alguna referente a su mejor derecho.

CONSIDERANDO:

1. 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 vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde determinar cuál de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado escueladefutbolmanuelneiraunionespanola.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2. Que es un hecho que el Segundo Solicitante corresponde al Club Unión Española S.A.D.P. y que por tanto se identifica con el nombre de dominio en disputa que contiene su nombre "Unión Española".

3. Que el citado Segundo Solicitante cuenta con marcas que contienen la expresión Unión Española en diferentes clases.

3. Que el dominio en disputa escueladefutbolmanuelneiraunionespanola.cl, contiene elementos idénticos a la razón social del Segundo Solicitante.

4. Que en virtud de lo expuesto el Segundo Solicitante ha acreditado su mejor derecho sobre el dominio en disputa, dado lo cual evidentemente de concederse el dominio al Primer Solicitante provocaría error y confusión en los consumidores y usuarios de internet.

5. Que el Primer Solicitante no presentó argumentos ni pruebas sobre su derecho sobre el nombre en disputa.

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio escueladefutbolmanuelneiraunionespanola.cl al Segundo Solicitante, UNION ESPANOLA S.A.D.P rep por DE LA BARRA, ERNST & SIEBEL (UNION ESPANOLA S.A.D.P.)
Sobre solicitud de Condena en Costas no ha lugar

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.
Envíese además e-mails para fines informativos a las partes.
Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Isabel Paiva Hantke, Rut: 7.287.246-0 y doña Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ISABEL PAIVA HANTKE
RUT: 7.287.246-0

TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 16.278.653-9