Santiago, 24 de agosto de dos mil seis.

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "**passclub.cl**", siendo partes, como primer solicitante, Agustín Edwards E y Compañía, domiciliado en Avenida Santa María Nº 5542, Vitacura, Santiago y, como segundo solicitante, Lan Airlines S.A., domiciliada en Avda. Américo Vespucio Nº 901, Renca, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Huérfanos Nº 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos solicitantes. El Primer solicitante compareció debidamente representado por doña Alexandra Howard Turcios, mientras que el Segundo Solicitante actuó representado por don Rodrigo León Urrutia. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante solicita la asignación del nombre de dominio en disputa, acompañando documentos. Los hechos y razonamientos en que funda sus alegaciones son los siguientes:

a) El presente caso debe ser evaluado más allá del principio "First Come First Served", que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos.

b) Su mandante es dueña de la marca Passclub Ladeco desde hace varios años.

c) Actualmente, el concepto "passclub" se asocia inequívocamente con el nombre con que su mandante es conocida por el público consumidor, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a su mandante.

d) Si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representada, indudablemente se empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante.

e) Los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado, hecho que claramente se ve afectado de concederse el dominio de autos a la contraria.

f) El otorgamiento del nombre de dominio a la contraria generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia de los productos y servicios que pretenda distinguir el Primer Solicitante con la expresión "passclub".

SEXTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante presentó demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, acompañando documentos, señalando que el dominio "passclub.cl" debe serle asignado por los siguientes argumentos:

a) Su representada es titular de la marca "Pass Club", bajo los registros Nº 666.747 y Nº 675.599

b) Dicha marca se encuentra registrada a nombre de su mandante desde el año 2003.

c) Al resolverse sobre la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio.

d) Debe tenerse presente el principio "first come first served", el cual favorece al Primer Solicitante de un nombre de dominio, si éste ha acreditado su mejor derecho al mismo, lo que se ha logrado con los antecedentes mencionados.

e) La asignación del nombre de dominio "passclub" al Segundo Solicitante constituiría una causal de error y confusión entre el público consumidor.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal dio traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a sus contrapartes respectivas.

OCTAVO: Que, el Segundo Solicitante evacuó el traslado conferido, realizando las siguientes observaciones a la demanda de la parte contraria:

a) Los registros marcarios presentados por el Primer Solicitante son posteriores al registro de su representada, el cual fue solicitado el año 1990.

b) Si el registro cobra tanta importancia para la contraparte, a la hora de asignar un dominio, incluso vinculándolo con el principio "first come, first served", es necesario que se identifique que signo registrado es el más antiguo del mercado.

c) No procede acoger la demanda de la contraparte, en la medida que exigiendo se respete la primacía registral para la asignación de un nombre de dominio, desconoce que dicha primacía cubre también la duración o período de tiempo que comprende su vigencia.

NOVENO: Que, este Tribunal recibió la causa a prueba fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Identificación y/o uso efectivo de la expresión "passclub" por parte de ambos solicitantes en el desarrollo de sus actividades y comercialización de sus productos y servicios. 2.- Interés de ambos solicitantes en la asignación del nombre de dominio en disputa.

DÉCIMO: Que, el Segundo Solicitante acompaña los siguientes documentos:

a) Dos certificados electrónicos emitidos por el Departamento de Propiedad Industrial, entre los que se encuentran el registro de la marca – frase de propaganda "Pass Club Ladeco" y su respectiva renovación.

DÉCIMO PRIMERO: Que, el Primer Solicitante hace presente los siguientes argumentos al tribunal:

a) El interés claro y obvio de su representada en relación a la asignación del nombre de dominio passclub.cl se funda en que es titular de igual marca, la que se encuentra registrada en el Departamento de Propiedad Industrial.

b) El Segundo Solicitante lo único que invoca como fundamento de su demanda es un registro de marca que ya no se encuentra vigente.

c) Una tercera persona jurídica que no es el Segundo Solicitante registro bajo el Nº 356.179 la frase de propaganda "Pass Club Ladeco", para aplicarse al registro Nº 340.761 de la marca "Ladeco".

d) Tanto la frase de propaganda "Pass Club Ladeco" como el registro al cual se aplicaba tal frase se encuentran caducados.

e) La frase de propaganda no es idéntica al dominio solicitado.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, el Segundo Solicitante hace presente al Tribunal los siguientes argumentos, acompañando documentos:

a) Es un hecho público y notorio que Lan Chile, actual Lan Airlines S.A. adquirió acciones de Ladeco a la línea aérea Iberia en el año 1994.

b) El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

- Folletería y reglamentos Ladeco Passclub.

DÉCIMO TERCERO: Que, en la oportunidad procesal correspondiente se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, los documentos acompañados por las partes, presentados en tiempo y forma, no han sido objetados, por lo que se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

SEGUNDO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos y argumentaciones acompañadas por

los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe.

TERCERO: Que, siendo efectivo que Agustín Edwards E y Compañía fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

CUARTO: Que, a través de los argumentos presentados por el Primer Solicitante, se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener un signo distintivo en la Web, coincidente con su marca "Pass Club" que se encuentra registrada bajo los números 666.747 y 675.599. Lo anterior, unido al hecho material de su registro, hacen prueba suficiente de existir un interés en la asignación del nombre de dominio en disputa, razón por la cual se tendrá por acreditado el punto de prueba Nº 2 respecto de dicho solicitante.

QUINTO: Que, en relación con el Segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de la documentación acompañada que el grupo económico del cual forma parte es titular de la frase de propaganda "Pass Club Ladeco" para aplicarse a registro Nº 538039, frase que fue registrada por primera vez el año 1990 para aplicarse en el registro Nº 340761. De lo anterior, y sus propios argumentos, puede desprenderse que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener la protección de los signos distintivos de su grupo económico y evitar la posibilidad de confusión por parte de los usuarios de Internet, además de evitar la "dilución" de la imagen de su representada y distintas sociedades que integran su grupo empresarial, a las cuales se les asocia con el signo "Pass Club". Lo anterior, unido al hecho material de su registro, hacen prueba suficiente de existir un interés en la asignación del nombre de dominio en disputa, razón por la cual se tendrá por acreditado el punto de prueba Nº 2 respecto de dicho solicitante.

SEXTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero si considerado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

SÉPTIMO: Que, a través de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, se ha podido acreditar con suficiencia el punto Nº 1 del auto de prueba, en relación con la identificación de la expresión "passclub" con el grupo económico del Segundo Solicitante en el desarrollo de sus actividades y comercialización de sus productos y servicios, más no se ha acreditado un uso actual de dicha expresión.

OCTAVO: Que, en el mismo orden de ideas, el Primer Solicitante no ha acreditado en forma alguna a este Tribunal el punto Nº 1 del auto de prueba, en el sentido de existir una identificación con la expresión "passclub" o un uso actual de la misma.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, y así lo estima este sentenciador, determinados productos y servicios que se derivan o guardan relación con la industria aeronáutica o sus actividades, son asociados, por el público en general, con la expresión "Pass Club", por lo que dicha expresión guarda una mayor identificación con el grupo económico del Segundo Solicitante.

DÉCIMO: Que, al no haber acreditado una identificación o uso efectivo de la expresión "passclub" el Primer Solicitante, y habiendo acreditado el Segundo Solicitante a juicio de este sentenciador una identificación con dicha expresión, más no su uso actual y concreto, presentando ambas partes un interés real y concreto en la asignación en el nombre de dominio en disputa, resulta prudente a efectos de no producir confusión en los usuarios otorgar la debida protección jurídica en la Web al Segundo Solicitante.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos del Primer Solicitante el hecho que el Segundo Solicitante detente el DNS en cuestión; por el contrario, este sentenciador si se ha formado la convicción que, de ser asignado el nombre de dominio "passclub" al Primer Solicitante, podría producirse un perjuicio para el Segundo de ellos, dada la identificación que el signo distintivo "Pass Club" tiene con el mercado del cual forma parte y servicios ofrecidos en el mismo.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y siguientes,

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio "passclub.cl" al Segundo Solicitante, Lan Airlines S.A., domiciliada en Avda. Américo Vespucio Nº 901, Renca, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol Nº 07-2006

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Alejandro Muñoz Danesi.

.