capitalnoticias.cl

Santiago, 2 de marzo de 2012.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 29 de Septiembre de 2011, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF15014, denominada "Arbitraje dominio capitalnoticias.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 Árbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 30 de Septiembre de 2011 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 Viernes 14 de Octubre del año 2011, a las 17:45 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. 7 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **Capitalnoticias-Chile (Jonatan Salatiel Herrera Sánchez),** cédula nacional de identidad Nº 13.816.598-1, domiciliado en Los Maitenes 74, Panguipulli, Panguipulli, Teléfono: 83168107, e-mail: jzcomunicacionesvaldivia@hotmail.com, radiales@gmail.com, quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandado y **Ediciones e Impresos S.A. rep. por Silva & Cía. (Ediciones e Impresos S.A.),** RUT Nº 78.744.620-5, con domicilio en Hendaya Nº 60, Piso 4, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Teléfono: 562-4387000, e-mail: dominios@silva.cl, mail@nameaction.com, registros@nameaction.com, mjarancibia@silva.cl, quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandante.

I.3.- <u>Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.</u>

Con fecha 14 de Octubre del año 2011, siendo las 17:55 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del segundo solicitante, Ediciones e Impresos S.A. rep. por María José Arancibia, de Silva & Cia y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. No asistió al comparendo el primer solicitante. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Se efectuó llamado a conciliación, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificado expresamente al segundo solicitante de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 9 a fs. 14 del expediente arbitral y el comprobante de la notificación de dicha acta por carta certificada al primer solicitante rola a fojas15 de autos.

I.4.- <u>Período de discusión.</u>

I.4.1.- <u>Demanda</u>: De fs. 25 a fs. 28 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que Ediciones e Impresos S.A., representada por Rodrigo León Urrutia, de Silva & Cia, dedujo en contra del primer solicitante, con el objeto que la asignación del nombre de dominio **"capitalnoticias.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:

- En primer lugar, el actor sostiene que este caso debe ser evaluado más allá de una aplicación simplista del principio del FIRST COME FIRST SERVED, debiendo analizar el conflicto a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho".

- Luego el demandante agrega que es titular de una de las marcas más famosas y emblemáticas en el mundo financiero en Chile, como "CAPITAL", que identifica una publicación que se ha constituido en un referente a la hora de analizar la realidad económica de nuestro país. Esta marca por su ser tan conocida y difundida corresponde a lo que la doctrina denomina marca famosa y notoria, a la cual le asiste una protección superior. Su notoriedad deriva de su amplísima divulgación y del prestigio que ha construido en función de la veracidad y oportunidad de la información que aporta sobre los procesos económicos y los mercados de capitales. Todo lo anterior se ha traducido, en que el actor ha registrado numerosas marcas en el departamento de propiedad industrial, con el fin de proteger sus activos marcarios.

- Expone el actor que de la gran cantidad de registros marcarios, uso profuso de la marca, reconocimiento a nivel nacional, se desprende que el demandante tiene un LEGITIMO INTERES sobre el nombre de dominio en disputa.

- Cita el demandante como aplicable lo señalado en los artículos 14 y 22 del Reglamento de NIC CHILE.

- Asimismo, señala el demandante que debemos considerar el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios del actor, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios del demandante y que no correspondan a él, indudablemente empezará a generar un debilitamiento de su capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por el actor. Agrega el demandante a continuación que el punto central de su argumentación es que la identidad comercial por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por el actor, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de otras empresas u organizaciones.

- Luego el actor señala que estima fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de la información que se canalice a través del respectivo sito web. Asimismo, expone que todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones, por lo que estima que el primer solicitante no posee un derecho equivalente al suyo.

- Por último, concluye el actor que buena fe, interés legítimo, marcas comerciales, y, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan al demandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

I.4.2.- <u>Traslado y trámite evacuado en rebeldía</u>: A fs. 45 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. El correo electrónico de notificación de dicha resolución a las partes rola a fs. 46 de autos, respectivamente y el comprobante de notificación por carta certificada el demandado rola a fojas 47 de autos. Por resolución de fecha 02 de Diciembre de 2011, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 45 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. 50 y a fs.51 de autos.

I.5.- Prueba

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Mediante resolución dictada con fecha 02 de Diciembre de 2011, se 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 "**capitalnoticias.cl**".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 50 y a fs. 51 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: **Uno.-** Impresión simple de listado confeccionado por Silva & Cia Abogados, en el que se indica que Ediciones e Impresos S.A. es titular de los siguientes nombres de dominio: capitalclub.cl, capitalcomunicaciones.cl, capitalfm.cl, capitaltv.cl, capitallaboral.cl, clubcapital.cl, diariocapital.cl, espaciocapital.cl, fmcapital.cl, radiocapital.cl. **Dos.-** Impresión denominada "Reporte de Marcas Comerciales", de fecha 28 de Octubre de 2011, en el que se señala que Ediciones e Impresos S.A. es titular de las siguientes marcas comerciales: 1.- Marca "capital", denominativa y mixta para productos y servicios, para las clases 16, 35, 38, 41, números de registros 604874, 728920, 728919, 738089, 756503, 749921, 749920, 749919 y 935167; 2.- Marca "capital negocios y mundo", para la clase 16, Nº de registro 613569; 3.- Marca "Capital TV", para las clases 38 y 41, Números de registro 918048 y 925464, respectivamente; 4.- Marca "Capital, Negocios y Mundo", para la clase 16, nº de registro 785766; 5.- Marca "Ciudad Capital", para la clase 38, Nº de registro 838131; 6.- Marca "Club Capital", para la clase 41, Nº de registro 885841; 7.- Marca "Encuentro de Inversionistas Capital", para las clases 16, 35 y 41, números de registro 790653, 790656 y 790655, respectivamente; 8.- Marca "Encuentro Vocacional Universitario Capital", para las clases 16, 35 y 41, números de registro 790654, 790658 y 790657, respectivamente; 9.- Marca "Feria del Trabajo Fetra Capital", para las clases 16 y 41, números de registro 745829 y 745830, respectivamente; 10.- Marca "Fetra Capital", para las clases 16 y 41, números de registro 742100 y 742101; 11.- Marca "Foros Capital", para las clases 35 y 41, números de registro 838132 y 838130, respectivamente; 12.- Marca "Premio Capital Mejores Empresas de Servicios", para la clase 16, número de registro 779612; 13.- Marca "Premio Capital Mejores Empresas Para Trabajar en Chile", para la clase 16, número de registro 779611; 14.- Marca "Premio Capital Ranking RSE Responsabilidad Social Empresarial", para la clase 16, registro número 779610; 15.- Marca "Revista Capital", para las clases 35 y 41, números de registro 700991 y 739671, respectivamente.

I.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada no rindió prueba documental.

I.6.- <u>Observaciones a la prueba:</u> Con fecha 14 de Diciembre de 2011, en escrito que rola a fojas 52, la demandante formuló las siguientes observaciones a la prueba:

- Señala que tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa por cuanto tiene una marca registrada, desde el año 2006, destacando su registro para la clase 38, cuya cobertura es la siguiente: “servicios de comunicación vía Internet. Oferta de acceso múltiple de los usuarios a una red computacional global, transmisión electrónica de datos, imagen y documentos vía red informática computacional; provisión de acceso a bases de datos; servicio de correo electrónico; transmisión electrónica de datos a terminales de computador desde una red de base de datos computarizada; servicio de telecomunicaciones de reenvío de ciclo de operaciones; servicio integral de telecomunicaciones de red digital. Alquiler de tiempos de acceso a una base de datos informática, gráficos, información audiovisual, páginas web, pizarras electrónicas, redes computacionales y materiales computarizados de investigación y consulta, en el campo de negocios, finanzas, noticias, clima, deportes, computación e informática, juegos, entretención, música, teatro, cine, viajes, educación, estilos de vida, hobbys, apoyo computacional y temas de interés general. Servicios de telecomunicaciones en general, incluyendo transmisión local, de larga distancia e internacional, de voz, de texto, fax, video, imagen y datos, y transmisión inalámbrica, vía enlace de comunicación satelital, terrestre o submarino. Servicios de comunicación personal, a saber, servicios de ordenamiento secuencial de llamadas, y servicios de correo de voz y de mensajes verbales; servicios de teleconferencia; servicios de anfitrión electrónico para brindar conexiones de telecomunicación de transacciones en redes de computación globales. Asesorías, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de telecomunicaciones. Servicios de programas hablados, radiados y televisados. Emisiones televisadas y radiofónicas. Difusión de programas de televisión y radiofónicos. Agencias de información y de prensa”.

- En virtud de lo anterior, el actor señala que queda clara la relación que se produce entre la marce registrada y el nombre de dominio solicitado y del fundamento legal de la pretensión del actor.

- Agrega el demandante que la marca registrada “CAPITAL” corresponde a aquellas que la doctrina denomina como “marcas notorias”, que son las marcas que han alcanzado tal nivel de conocimiento en el público consumidor que el relacionar la marca “CAPITAL” (revista) con la expresión “NOTICIAS”, el consumidor hacer una relación lógica de la misma, evocando al actor con información y no cabe duda que ello será así.

- Expone a continuación que el primer solicitante no tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio, debido a que no posee una marca registrada que respalde su solicitud y a mayor abundamiento, se encuentra en rebeldía, representando una total falta de interés sobre el nombre de dominio capitalnoticias.cl, por lo que concluye el demandante que tiene un mejor derecho y un legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa.

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

Por resolución de fecha 06 de Enero de 2012, 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. 54 del expediente arbitral y el correo electrónico de notificación de dicha resolución a las partes rola a fs. 55 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 “capitalnoticias.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, **Capitalnoticias-Chile (Jonatan Salatiel Herrera Sanchez),** tiene el carácter de demandado y **Ediciones e Impresos S.A. rep. por Silva & Cía. (Ediciones e Impresos S.A.),** tiene el carácter de 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, entre otros que: **1º** Este caso debe ser evaluado más allá de una aplicación simplista del principio del FIRST COME FIRST SERVED, debiendo analizar el conflicto a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho"; **2º** Es titular de una de las marcas más famosas y emblemáticas en el mundo financiero en Chile, como “CAPITAL”, que identifica una publicación que se ha constituido en un referente a la hora de analizar la realidad económica de nuestro país. Esta marca por su ser tan conocida y difundida corresponde a lo que la doctrina denomina marca famosa y notoria, a la cual le asiste una protección superior. Lo que se ha traducido, en que el actor ha registrado numerosas marcas en el departamento de propiedad industrial, con el fin de proteger sus activos marcarios; **3º** Lo anterior permite sostener que el demandante tiene un LEGITIMO INTERES sobre el nombre de dominio en disputa; **4º** Hay que considerar el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios del actor, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios del demandante y que no correspondan a él, indudablemente empezará a generar un debilitamiento de su capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por el actor; **5º** El improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia

empresarial de la información que se canalice a través del respectivo sito web. Asimismo, expone que todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones, por lo que estima que el primer solicitante no posee un derecho equivalente al suyo; **6º** La buena fe, el interés legítimo, las marcas comerciales, y, su presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, son elementos que perfilan al demandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

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 que incluyen la expresión “capital”; **ii)** que el actor es titular de marcas comerciales en Chile constituidas por la expresión “Capital” y que contienen dicha expresión, en distintas clases.

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, la rebeldía de la parte demandada, este Juez Arbitro puede concluir que la sociedad **Ediciones e Impresos S.A. rep. por Silva & Cía. (Ediciones e Impresos S.A.),** tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "capitalnoticias.cl", por cuanto ha demostrado un legitimo interés, en relación al citado nombre de dominio, al acreditar que es titular de la marca comercial "capital", para distintas clases, y de variados nombres de dominio que contienen la expresión capital.

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 "capitalnoticias.cl" a la sociedad **Ediciones e Impresos S.A. rep. por Silva & Cía. (Ediciones e Impresos S.A.),** RUT Nº 78.744.620-5.

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 doña Joanna Rojas Negrete, cédula nacional de identidad Nº 13.771.745-k y don Diego Vera Santa María, cédula nacional de identidad Nº 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Joanna Rojas Negrete Diego Vera Santa María