Santiago, 7 de Agosto de 2009.

Juicio arbitral **clubcapital.cl**
Rol 30 – 2009.

**VISTOS:**

Que mediante Of 010537 de Nic Chile, de fecha 8 de junio de 2009 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **clubcapital.cl .**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 9 de junio del presente, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 23 de junio de 2009, a las 11:00 horas en el despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Fernando Ponce Sáez, habilitado de derecho del Estudio Silva & Cía, con poder delegado del abogado don Juan Pablo Silva Dorado, por el segundo solicitante **Ediciones e Impresos S.A.,** don Cristián Andrés Sanhueza Ortiz, en representación y con poder del primer solicitante don **Patricio Esteban Sanhueza Ortiz,** y el árbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4° , anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó un Acta, dándose por notificadas personalmente a las partes asistentes.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombre de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tan sólo el segundo solicitante allegó al proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, atendido el mérito de autos y especialmente lo dispuesto a fojas 109 se citó a las partes para oír sentencia.

**Y además teniendo presente:**

**1°.** Que a fojas 17, con fecha 14 de Julio de 2009, don Rodrigo León Urrutia, abogado, en representación de **EDICIONES E IMPRESOS S.A.,** como segundo solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, en la cual allega al proceso sus documentos y argumentaciones, para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

**2°.** Los argumentos antes señalados, en síntesis, son los siguientes:

a. En primer lugar, el segundo solicitante señala ciertos criterios aplicables a la asignación de los nombres de dominio, aduciendo en síntesis, que a la luz del fenómeno que es hoy en día Internet, nuestra jurisprudencia ha restado aplicación al principio “first come, first served”, analizando los

conflictos a la luz de principios generales del derecho, y a la tesis del "mejor derecho".

b. Luego, a modo de fundamento de la marca intentada, es decir, CAPITAL, señala que dicha denominación identifica una publicación que se ha constituido en un referente a la hora de analizar la realidad económica de nuestro país, siendo entonces la primera revista chilena orientada desde una perspectiva integral a hombres y mujeres de negocios, ejecutivos y profesionales. Es así que dicha marca comercial, por ser tan reconocida y difundida corresponde a lo que se denomina en doctrina "marca famosa y notoria", a la cual le asiste una protección superior. Señala entonces que dicha protección configura a favor de su cliente un mejor derecho respecto del nombre de dominio solicitado, y en definitiva prefieren su asignación, todo lo cual además se ve justificado en la gran cantidad de registros marcarios relacionados, uso profuso de la marca y reconocimiento a nivel nacional, configurando en último término un legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa.

c. A continuación, señala como normas aplicables al conflicto, entre otras, los artículos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile, referidos tanto a la responsabilidad del solicitante con respecto a la no observancia de normas sobre abusos de publicidad, principios de ética mercantil y competencia leal, como asimismo derechos válidamente adquiridos por terceros, como asimismo a las causales que configuran una inscripción abusiva, refiriéndose en este último término a la circunstancia de ser el dominio intentado idéntico o engañosamente similar a una marca o nombre sobre la cual tiene derechos el reclamante, normas que según el segundo solicitante, vienen a prevenir una supuesta dilución marcaria en relación con aquella mencionada en estos autos, ya que la identidad comercial, por ley y por sentido común, debe ser administrada sólo por quien posee dicha facultad, resultando entonces impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen dicha identidad comercial por terceros. Así, en último término, señala que de asignarse a la parte contraria el dominio de autos, el consumidor creerá que "Capital" ha realizado un club para reunir a sus clientes, lo cual no es correcto e induciría a error y confusión entre sus clientes.

d. Como corolario de lo expresado, señala que no considera que su contraparte posea un derecho equivalente al suyo, derecho que se basa principalmente en los criterios expresados en su libelo de buena fe, interés legítimo, marcas comerciales y presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados.

**3°**. Que en un otrosí en el libelo de demanda, el segundo solicitante acompaña los siguientes documentos con citación, no impugnados por la parte contraria:

1.- Informe de las marcas comerciales de su representada que consisten o incluyen la expresión CAPITAL.

2.- Copia impresa de sitio web de su representada.

Que con posterioridad, este solicitante acompañó una Copia de proyecto de la empresa sobre CLUB CAPITAL, que rola a fs. 89 y siguientes, en que se describe el uso efectivo que se le dará a la marca CAPITAL en relación a un club de socios, con citación y tampoco fue impugnado por la contraria.

**4°.** Que consta en el proceso que el primer solicitante, don **PATRICIO ESTEBAN SANHUEZA ORTIZ,** si bien concurrió por medio de representante válido a este

proceso, no adjuntó a este Tribunal dentro de plazo documento alguno en el cual haya hecho llegar sus alegaciones y probanzas, por lo cual no se tienen más medios de convicción que los señalados precedentemente.

**5º.** Que atendido al mérito de los antecedentes, y teniendo en especial consideración el certificado de fojas 108 vta., con fecha 4 de Agosto de 2009, este Tribunal cita a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este Tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, **clubcapital.cl .**

**SEGUNDO:** Que don **PATRICIO ESTEBAN SANHUEZA ORTIZ** es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el principio existente en la materia, conocido como "first come, first served", o Principio del primer solicitante, el cual nos señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante.

**TERCERO:** Que como segundo solicitante y demandante del dominio disputado se encuentra **EDICIONES E IMPRESOS S.A.,** quien para acreditar sus dichos señala ser el titular de diversos registros marcarios que se relacionan con la expresión "CAPITAL", la cual resulta ser el nombre de una publicación impresa, dirigida a profesionales, empresarios, que aborda temas de actualidad económica, contando con una presencia y trayectoria a nivel nacional amplia y reconocida. Es así como dicha trayectoria le confiere entonces un carácter de fama y notoriedad a dicha marca comercial tal, la que junto con otros antecedentes configuran una noción de mejor derecho en contra de la solicitud del primer solicitante del dominio de autos. Además, advierten que de asignarse el dominio a la contraria, los usuarios de internet al enfrentarse a dicho nombre de dominio creerán estar frente a los productos y servicios del segundo solicitante, debido a que su estructuración permite hacer creer que precisamente revista "CAPITAL" está creando un "CLUB" a través del portal ligado a dicho nombre de dominio, lo cual es falso.

**CUARTO:** Que este Tribunal como ya lo ha señalado, no posee otros elementos de convicción que los señalados precedentemente por el segundo solicitante, toda vez que si bien el primero concurrió a la audiencia de conciliación decretada, no presentó al proceso probanza alguna que permitiese informarle sobre los alcances de sus pretensiones en torno al dominio solicitado, motivo por el cual este Tribunal tiene a su defensa, tan sólo el principio denominado "first come, first served", ampliamente discutido y aceptado en doctrina, principio que como ya se ha señalado en otras oportunidades, es de última ratio.

**QUINTO:** Que, en ese orden de cosas, este Tribunal reconoce entonces los argumentos señalados por el segundo solicitante, en razón de que posee diversas marcas comerciales relacionados con la expresión CAPITAL, por lo

demás principal activo que exhibe en autos, al ser el nombre de su publicación impresa. Entonces, dicha expresión, asociada al segundo solicitante en el sentido antes indicado reviste los caracteres de fama y notoriedad que exige el Reglamento de Nic Chile, siguiendo las directrices de ICANN y la OMPI para este tipo de conflictos. Es decir, dicho signo posee caracteres tales que, en caso de su utilización por un tercero distinto del segundo solicitante, inducirían a confusión y error entre los usuarios de internet, fin último que este Tribunal intenta precaver, toda vez que se advierte que de la construcción del nombre de dominio intentado diría relación con un "club", que según los dichos del segundo solicitante, no se refieren a su publicación, conclusión que el primer solicitante, con su actitud de no haber aportado al proceso prueba alguna que desestimase los dichos de la contraria, deberá ser acogida.

**SEXTO:** Que entonces, el principio "first come, first served", deberá ceder ante el peso de los antecedentes aportados al proceso por el segundo solicitante, toda vez que aún cuando el primero se hubiese apersonado en el proceso, son antecedentes que obran a favor del demandante y que hacen concluir a este Tribunal que es él y no otro quien posee un mejor derecho sobre la expresión **clubcapital.cl ,** ya que el elemento central hecho valer por la contraparte, es decir "CAPITAL", reviste caracteres de notoriedad –siempre al alero de lo manifestado precedentemente- para solicitar la protección que no emana sólo del derecho marcario, sino también del espíritu de las normas y preceptos que rigen este tipo de conflictos relativos a nombres de dominio.

**SÉPTIMO:** Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que es a éste último a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **clubcapital.cl** convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio.

**OCTAVO:** Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **clubcapital.cl** al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; que este Tribunal sin embargo, hace expresa consideración en el sentido de que se mantienen a salvo en relación al particular, las demás facultades que al primero en derecho correspondan.

**NOVENO:** Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

**SE RESUELVE:**
**Acoger** la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **clubcapital.cl** al **segundo solicitante,** esto es, **EDICIONES E IMPRESOS S.A. , Rut 78.744.620-5.-**

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

**Janett Fuentealba Rollat**
**Abogado**
**Juez Árbitro**
**Nic Chile.**

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.