Fallo arbitral por dominio "futboluctalca.cl"

MARCIA LISETTE GONZALEZ CACERES

-v-

CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 3 de ENERO de 2011

VISTO:

PRIMER0: Que por oficio 0F12.976, de 06 de Octubre de 2010, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "futboluctalca.cl";

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto **MARCIA LISETTE GONZALEZ CACERES,** particular, cuya profesión ignoro, RUT Nº 13.385.480-0, domiciliada en 23 y ½ Oriente, Comuna de Talca, Talca, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "futboluctalca.cl", el cual pidió a su favor el día 27 de Mayo de 2010, a las 19:44:44, horas GMT y **CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE,** persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, RUT Nº 70.976.000-9, domiciliada en Av. Alonso de Córdova 5151, Piso 8, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "futboluctalca.cl", el cual pidió a su favor el día 09 de Junio de 2010, a las 19:25:17 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 15 de Octubre de 2010, la cual rola a fojas 8 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto

seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 8 de Noviembre de 2010, a las 11.00 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 5 y 6 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 8 de Septiembre, tuvo lugar el comparendo decretado en rebeldía del primer solicitante **MARCIA LISETTE GONZALEZ CACERES** y con la asistencia de **OSCAR RODRIGUEZ BAEZA,** quien lo hace por el segundo solicitante **CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE.**, en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos. El árbitro procedió examinar la consignación decretada estimándola bastante y acto seguido el tribunal procedió a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola en los autos.

SEXTO: Que con fecha 8 de Noviembre de 2010, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en autos.

SÉPTIMO: Que la parte del segundo solicitante **CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE**, representado por don Fernando Serrano Spoerer, Abogado, solicita la asignación del nombre de dominio "futboluctalca.cl", basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

En el plano de los hechos señala que Chile MARCIA LISETTE GONZALEZ CACERES, solicitó el nombre de dominio en conflicto y que lo propio hizo CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE y que, al no prosperar la mediación realizada, hubo de llevarse a cabo el presente arbitraje.

En cuanto a los fundamentos de derecho, señala en primer término, la asignación de los nombres de dominio está orientada por la idea básica de otorgar el dominio en disputa a aquella parte que demuestre tener mejor un derecho y que es justamente esta coordenada la que permite dilucidar el conflicto materia de este arbitraje.

Agrega que CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, fundado en 1937, tiene una destacada y ampliamente conocida trayectoria en el mundo de los deportes y particularmente en el futbol profesional. Además como entidad se ha preocupado de resguardar su identidad ha registrado las siguientes marcas comerciales:

CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA y LA CATOLICA, bajo los siguientes números: 827.729, clases 3 y 5; 777.301, clases 16,18 y 25; 774.900, clase 35; 789.882, clases 3, 5, 14 y 16; 800.242, clase 38, y 789.883, clase 35.

Señala asimismo, que tiene asignados los siguientes nombres de dominio: “lacatolica.cl”, “futboluc.cl”.

Que frente a la realidad que ha descrito, aspira a que el caso materia de este arbitraje sea resuelto mas allá de la simple aplicación del principio FIRST COME, FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda injusticia.

Concluye el segundo solicitante que para evitar todo tipo de confusiones respecto de la procedencia sus actividades deportivas, se le asigne el dominio en conflicto a su representada.

OCTAVO: De la demanda del segundo solicitante se confirió traslado al primero y se le notificó por correo electrónico, como consta en autos.

NOVENO.- La primera solicitante MARCIA LISETTE GONZALEZ CACERES, no presentó su propia demanda, no contestó demanda presentada por el segundo peticionario, sino que este último acompañó un documento donde consta el desistimiento hecho de la aludida primera solicitante, junto con una nota dirigida a NIC Chile, con el mismo propósito y una fotocopia de su cédula nacional de identidad, instrumentos que rolan en estos autos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante **CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE** y por la documentación acompañada oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de una entidad que ha capitalizado su trayectoria deportiva registrando sus marcas comerciales mediante su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye las expresiones "club deportivo universidad católica", "la católica" y que ha registrado los nombre de dominio: "futboluc.cl", lacatólica.cl, como se detalla en el acápite séptimo de las parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio "futboluctalca.cl".

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El

valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio "FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso sub lite la parte de CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, presentó prueba completa y de mayor valor, respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador no sólo la invocación del principio FIRST COME FIRST SERVED sino que además la primera solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no ocurrió, porque dicha primera solicitante se desistió expresamente de su pretensión acerca de dominio en litigio.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "futboluctalca.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a las marcas registradas y del segundo solicitante, las que pueden verse afectadas por la confusión y por la dilución marcaria.
Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "futboluctalca.cl" al segundo solicitante, esto es, CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, persona jurídica dedicada del rubro de su denominación, RUT Nº 70.976.000-9, domiciliada para estos efectos en Alonso de Córdova Nº 5151 Piso 8, Las Condes Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por haberse desistido oportunamente de litigar.

Notifíquese por correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle
R.U.T. Nº4.831.827-4
Testigo

Marcy Navarro Puentes
R.U.T. Nº 7.189.578-5
Testigo