Santiago, 24 de Diciembre de 2008.

Juicio arbitral revistaabout.cl .

Rol 54 - 2008.

VISTOS:

Que mediante OF 09696 de Nic Chile, de 6 de Octubre de 2008, se designó a la suscrita

como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio

revistaabout.cl.

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a

las partes, mediante resolución de 7 de Octubre de 2008, a una audiencia de conciliación

y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 22 de Octubre de 2008, a las 12:00

horas, en el despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta

certificada, lo que consta en autos.

Que con fecha 22 de Octubre de 2008, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con

la asistencia de doña Carolina Troncoso Ortiz, abogado, con poder delegado del abogado

don Andrés Aguayo Díaz, por el segundo solicitante; don Felipe del Puerto Baldwin, quien

comparece por la Empresa Productora de Eventos Triángulo Tres Limitada, como primer

solicitante, y el árbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8º inciso 4º, 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 acta, dándose por notificadas personalmente a

las partes.

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 nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tanto el primer como el segundo solicitante allegaron

sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, y en especial atención al

mérito del proceso, con fecha 15 de Diciembre de 2008, se citó a las partes para oír

sentencia.

Y además teniendo presente:

1°. Que a fojas 11, y con fecha 4 de Noviembre de 2008, don Felipe del Puerto Baldwin,

en representación de PRODUCTORA DE EVENTOS TRIÁNGULO TRES LIMITADA,

como primer solicitante y demandada de autos, interpuso escrito de demanda arbitral,

con sus argumentos y consideraciones, para obtener le sea asignado el dominio en

disputa.

2°. Sus argumentos y consideraciones en síntesis, fueron:

- a. Que su representada se constituyó en el año 2005 como parte de un grupo de empresas de marketing y publicidad orientadas al fomento del deporte, particularmente los ecuestres, contando entre otras actividades, la producción del programa "El Mundo del Polo" (señal 39, Vive! Deportes VTR Cable), y la distribución de "Revista Polo", ambas con un reconocido prestigio en el segmento en el cual están focalizados, prestigio que se urde desde el año 2001, año en que circuló el primer ejemplar de Revista Polo. Como una forma de seguir ganando terreno en el segmento ABC1, han constituido la productora de eventos bajo la razón social "Triángulo Tres Limitada", con un objeto social bastante amplio el cual permite hacer revistas y reproducirlas, publicidad, fotografías y producir eventos deportivos y de cualquier índole. Es así como comienzan a producir torneos de Polo y otras actividades ecuestres, para lo cual dichos torneos necesitaban ser cubiertos por más medios para incentivar auspiciadores, motivo por el cual deciden iniciar un proyecto editorial que se traduce en una revista focalizada en las actividades sociales de toda índole, lo que redunda en el nacimiento de una Revista, que cubrirá actividades sociales sobre arte, cultura, deporte, empresas, entretención, siendo entonces la palabra "sobre" la que origina el nombre de dicha revista: ABOUT.
- b. Que para cumplir con el requisito de la titularidad del registro marcario que establece tanto la OMPI como el Reglamento de Nic Chile, es que con fecha 4 de Julio de 2008, un día después de la solicitud de registro del nombre de dominio en disputa, ingresaron la solicitud de registro de marca "Revista About" en el Departamento de Propiedad Intelectual, bajo el N° 8 27.850. Además, se ha inscrito el dominio revistaabout.com, para complementar sus intereses en torno a dicha Revista.
- c. Señala que del segundo solicitante siempre ha sido conocido y se le ha denominado como "Johnsons", marca a la cual le han destinado gran cantidad de recursos financieros y humanos, no así a la marca About, la que es una más de un grupo de marcas, propias o de terceros, que ofrece la multitienda a sus clientes, no existiendo entonces una identidad propia entre la marca About y el segundo solicitante, por lo que es muy poco probable que la utilización del nombre de dominio en disputa genere confusión entre los usuarios de Internet, respecto a los productos y marcas que ofrece la contraparte, además que los rubros de ambas partes resultan ser distintos y porque la fama y notoriedad del vocablo "About" no está dada por ninguno de los solicitantes.
- d. El primer solicitante adjuntó además una lista de 14 dominios que incluyen la palabra About, en la cual tan sólo 2 de ellos fueron inscritos por la contraparte, lo cual indica que todos esos dominios conviven pacíficamente entre sí y con la marca "About" del segundo solicitante, debido precisamente a que todos ellos están orientados a rubros completamente diferentes. Es así como entonces se demuestra la factibilidad de una coexistencia pacífica entre el dominio de autos y la marca de ropa y accesorios del segundo solicitante.

- e. Luego, señala que de los dos dominios inscritos por la contraparte que reflejan el vocablo About, inscritos con fecha 22 de Noviembre de 2007, ninguno de ellos se encuentra operativo, lo que denota poco interés en su uso. Además, del sitio web del segundo solicitante, www.johnsons.cl, se puede observar que son innumerables los productos ofrecidos. Es así entonces como en ninguna parte de dicha pagina es factible encontrar la categoría ropa, bajo la cual se comercializa la marca About; al realizar una búsqueda de dicha palabra, se encuentran más de 13 productos en los que sin embargo se le da nula o muy poca importancia a dicha marca en ellos.
- f. Por otra parte, el primer solicitante aduce que su Revista About tendrá una orientación hacia el grupo socioeconómico ABC1, el cual es distinto a la orientación del segundo solicitante, quien se enfoca en los segmentos C2, C3 y D, lo cual se deduce de la ubicación de sus tiendas Entonces se confirma con lo anterior la nula posibilidad que se produzca confusión entre los usuarios del dominio revistaabout.cl y los clientes de Johnson^s y su marca de ropa y accesorios About, ya que sus clientes pertenecen a estratos diferentes. A mayor abundamiento, el primer solicitante presenta una breve reseña de un caso similar surgido a raíz del conflicto "revistapolo.cl", en el cual se logra al fin una convivencia pacífica entre Revista Polo y los representantes de la marca Polo Ralph Lauren.
- g. En último término, señala que en caso de determinar que ambos litigantes se encuentran en igualdad de condiciones, se debe dar aplicación al principio "first come, first served", adjudicando entonces el dominio en disputa al primer solicitante.
- **3°.** Que, en el mismo escrito anterior, el segundo solicitante adjuntó al proceso en parte de prueba los siguientes documentos, no objetados por la parte contraria:
 - 1.- Copia Notarial de la protocolización del extracto de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad Productora de Eventos Triángulo Tres Limitada, donde se acredita la representación legal de Luis Felipe del Puerto Baldwin.
 - 2.- Copia simple de escritura de Constitución de Sociedad
 - 3.- Un ejemplar de Revista Polo, correspondiente al último número del año 2008, para acreditar la buena convivencia entre Revista Polo y la marca de ropa Polo Ralph Lauren.
 - 4.- Impresión de la primera portada de Revista About y algunos ejemplos de sus contenidos, por no existir aún ejemplares impresos.
 - 5.- Impresión del comprobante de pago que acredita la inscripción del dominio revistaabout.com emitido por el sitio www.nic.com
 - 6.- Impresión del comprobante de inscripción del registro de la marca Revista About en el Departamento de Propiedad Industrial.
 - 7.- Impresión del media kit de Revista About que se ha estado utilizando para la comercialización del primer número de la Revista entre sus diferentes clientes y agencias de medios. Documento en el cual se describen las características de la Revista, su formato, modo de distribución y tarifas.

- 8.- Impresión del sitio web del segundo solicitante (2 páginas), donde se muestra la búsqueda de la palabra About, denotando la falta de interés en resaltar la marca que desean defender.
- **4º** . Que a fojas 18, con fecha 6 de Noviembre de 2008, <u>don Andrés Aguayo D., en representación de JOHNSON'S S.A., como segundo solicitante y demandante,</u> interpuso demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, allegando al proceso sus consideraciones y pretensiones, para obtener le sea asignado el dominio en disputa.

5°. Los argumentos fueron:

- a. Señala que su representada es la tienda por departamento con mayor cobertura nacional. Iniciada a comienzos de los años 50, hoy cuenta con más de 60 locales de Arica a Punta Arenas, en los cuales se comercializa vestuario, hogar, electrónica, muebles y servicios adicionales, desarrollándose como una empresa nacional ubicada en el cuarto lugar de las grandes tiendas después de París, Falabella y Ripley.
- b. Que se debe tener presente que en la actualidad todas las grandes tiendas han expandido su giro en el rubro de las marcas propias, las cuales están adquiriendo cada vez mayor importancia y relevancia, principalmente por la mayor participación de mercado que han alcanzado en el último tiempo. Es así como su representada ha creado una serie de marcas propias como por ejemplo ABOUT, destinada a diversos artículos de vestuario y accesorios.
- c. Con respecto al nombre de dominio en disputa, señala que el núcleo característico de dicho nombre es precisamente el concepto ABOUT, que es la reproducción exacta de la marca de su representado, que sobre tal denominación posee un mejor derecho. Es así como el elemento "REVISTA", usado por la contraria es de uso común en el mercado comercial, en virtud de ella su representada ha distribuido al público en forma gratuita distintas revistas en los cuales se promocionan artículos de vestir marca ABOUT, con lo cual se crea confusión en el consumidor puesto que al ver el nombre "REVISTA ABOUT", pensarán que la marca cuenta con una revista con el objetivo de promocionar sus productos.
- d. Señala asimismo, que su representada es titular de los siguientes nombres de dominio y marcas comerciales inscritas en Chile, bajo los cuales ha desarrollado una fuerte campaña publicitaria desde el año 2006:
 - ABOUT, registro Nº773.339, mixta, distingue todos los productos de la clase
 25, con exclusión de jeans y registrada el 28 de noviembre del año 2006.
 - ABOUT, registro Nº 782.674, mixta, distingue todos los productos de la clase
 y registrada el 28 de noviembre del año 2006.
 - ABOUT IT'S ABOUT YOU, registro Nº745.095, mixta, distingue todos los productos de la clase 25 y registrada el 5 de enero del año 2006.
 - ABOUT IT'S ABOUT YOU, registro Nº 745.056, mixta, distingue todos los productos de la clase 25 y registrada el 5 de enero del año 2006.

Nombres de Dominio: ABOUTYOU.CL, ABOUTYOURDESING.CL e

- e. Agrega que la utilización del dominio en disputa por la contraparte creará confusión en el acceso al sitio web y atentará los derechos marcarios de su representada, pues el dominio solicitado se encuentra constituido por la reproducción exacta de la marca de su cliente, y por ello la oposición. Es así como incluso, en relación a la solicitud de marca comercial de la contraparte, señala que su representada formulará oportunamente oposición a dicha solicitud.
- f. Por otra parte, señala que se debe rechazar cualquier alegación del demandado en torno a una supuesta buena fe o desconocimiento de la existencia de la marca ABOUT de su mandante, toda vez que al solicitar la marca REVISTA ABOUT ante el Departamento de Propiedad Industrial, debió efectuar una búsqueda de marcas., con un mínimo de diligencia que no hace sino revelar dicha solicitud como una forma de usurpar los derechos de su representada, con el propósito de engañar al consumidor.
- g. Finalmente agrega que se configuran todos los presupuestos exigidos por el Reglamento de Nic Chile, en su artículo 22, que dispone la hipótesis de revocación de nombres de dominio.
- **6°**. Que, con su presentación, el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos, no impugnados por la parte contraria:
 - 1. Reporte de base de datos del Departamento de Propiedad Industrial de las siguientes marcas:
 - ABOUT, registro Nº773.339, denominativa, distingue todos los productos de la clase 25, con exclusión de jeans y registrada el 28 de noviembre del año 2006.
 - ABOUT, registro Nº 782.674, denominativa, distingue todos los productos de la clase 25 y registrada el 28 de noviembre del año 2006.
 - ABOUT IT'S ABOUT YOU, registro Nº745.095, denominativa, distingue todos los productos de la clase 25 y registrada el 5 de enero del año 2006.
 - ABOUT IT'S ABOUT YOU, registro Nº 745.056, denominativa, distingue todos los productos de la clase 25 y registrada el 5 de enero del año 2006.
 - Reportes obtenidos del sitio web de Nic Chile referidos a los dominios
 ABOUTYOU.CL, ABOUTYOURDESING.CL y del dominio
 ITSABOUTYOU.CL
 - Actividad real de todos los medios de comunicación en relación a la marca ABOUT de fecha 17 de abril de 2006, 13 de marzo de 2006 y 24 de mayo de 2006
 - 4. Fotocopia de campaña ABOUT en las siguientes fechas y revistas; de fecha 12 de abril de 2006, en revista Tren Management, de fecha 13 de abril de

- 2006 en Revista Vanidades, de fecha 6 de Abril de 2006 en revista Cosmopolitan, de fecha 7 de abril de 2006 en Revista Cosas
- C.D. de información que contiene; fotografías de avisos publicitarios en forma de gigantografía de la marca ABOUT perteneciente a mi representado en distintas ciudades de Chile, comerciales relativos a la marca ABOUT de mi representado.
- Fotocopia de Reportaje de El Mercurio de fecha 2 de Abril de 2006 titulado Buenas. Bonitas y Exitosas.
- **7°.** Que a fojas 32, y haciendo uso del traslado conferido, el segundo solicitante formuló las siguientes observaciones al escrito de demanda presentado por el primero:
 - a. Que el primer solicitante evita señalar que su Revista, entre otras actividades, también publicita distintas marcas de vestir. Entonces, el elemento "REVISTA" usado por la contraria es de uso común en el mercado comercial. Su representada ha distribuido desde el año 2006 gratuitamente distintas Revistas en las cuales se promocionan artículos de vestir correspondientes a la marca ABOUT, lo cual crea confusión en el consumidor puesto que al ver el nombre "REVISTA ABOUT" prensarán que la marca cuenta con una Revista con el objetivo de promocionar sus productos.
 - b. Que se debe rechazar cualquier alegación del demandado en torno a una supuesta buena fe o desconocimiento de la marca ABOUT de titularidad de su mandante, puesto que al solicitar la marca REVISTA ABOUT ante el Departamento de Propiedad Industrial el primer solicitante debió efectuar una búsqueda de marcas. Es así como entonces la solicitud de autos se revela como una forma de usurpar los derechos de su representado, con el propósito de engañar al consumidor.
 - c. Que, junto con reiterar las inscripciones de marca comercial ABOUT de su representada, señala que se ha realizado una fuerte campaña comunicacional de la marca ABOUT desde el año 2006.
 - d. Que a mayor abundamiento, señala un caso de jurisprudencia con respecto al fallo por arbitraje de dominio mica.cl, de 31 de Diciembre de 2003, el cual versa sobre fundamentos y consideraciones similares a este.
- **8°.** Que, en el mismo escrito anterior, el segundo solicitante acompañó la copia del fallo por arbitraje de dominio mica.cl, rol 97-2003, de fecha 31 de Diciembre de 2003, no objetado por la contraparte:

-

- **9°.** Que a fojas 57, y haciendo uso del traslado conferido, el primer solicitante también formuló siguientes observaciones al escrito de la parte contraria:
 - a. Que el concepto ABOUT no es una creación del segundo solicitante, sino que es un vocablo genérico del idioma inglés, que significa entre muchas acepciones, "acerca de, sobre", vocablo usado genéricamente y profusamente por los agentes para ofrecer las más variadas prestaciones de productos y servicios, lo cual se

encuentra verificado por los varios dominios .cl que se encuentran registrados en Nic Chile que contienen la expresión "about" y cuyo titular no es la contraria, lo que demuestra que nos encontramos ante un término genérico. Además, señala que el segundo solicitante se refiere a la distribución de revistas a su público, lo cual no sería tal, sino que corresponden a "catálogos", lo cual difiere en sí con el concepto de "Revista".

- b. Que el dominio en disputa no creará confusión en el acceso al sitio web ni atentará contra los derechos marcarios de la contraparte, considerando que la marca About coexiste pacíficamente con más de 10 dominios .cl y una cantidad similar de registros marcarios. Señala que no les interesa verdaderamente el uso de sitios web para promocionar sus productos About, sino que sólo están interesados en acumular dominios para que terceros, en pleno derecho comercial, queden inhabilitados de realizar sus actividades comerciales, con lo que el segundo estaría actuando de mala fe.
- c. Que el segundo solicitante está en todo su derecho de oponerse a la solicitud del registro marcario de "Revista About", sin embargo, esto es materia de otro proceso y no se debe considerar para el caso de autos.
- d. Que existe una falta de lógica y fundamento en las conclusiones del demandante, argumentando que el dominio de autos identificará productos con la marca About y que se utilizará el sitio para promocionar productos de vestuarios, tan sólo basado en la solicitud de registro marcario de clase 16, ya que dichas conclusiones son precipitadas y aleatorias, denotando una carencia de fundamentos sólidos.
- e. Que la marca Revista About y el dominio de autos tienen su origen en el producto a desarrollar, el que se trata de una Revista, y su contenido dio origen a la palabra About, la que a pesar de ser del idioma inglés, su significado en español "acerca de, sobre" describe el contenido editorial de dicha Revista. Además, dicha revista cuenta con avisadores, entre los cuales podrían haber marcas de ropa, pero son marcas de terceros que no tienen ninguna relación con Revista About, salvo ser clientes, con lo cual demuestran que no han obrado de mala fe al inscribir dicho dominio.
- f. Que la marca principal de la contraria, "Johnson"s" es de connotación nacional, posee trayectoria y notoriedad, sin embargo la marca About no posee ninguna de estas características, considerando que tan sólo tiene poco más de dos años en el mercado, siendo considerada entonces como marca joven y no consolidada. Además, sus tiendas se encuentran orientadas a los segmentos socioeconómicos C2, C3, D y E, lo cual se avala por la distribución de ellas, lo cual indica que independiente de las gestiones que realice la contraparte para dar a conocer su marca ABOUT, esta no tendrá impacto en todos los chilenos, ya que los pertenecientes al segmento socioeconómico ABC1 tienen nulo o casi nulo interés en las gestiones del segundo solicitante. Por lo mismo, el segundo no puede afirmar que el primer solicitante tenía conocimiento de la marca About, por tratarse de una multitienda que no pertenece al perfil de consumo del demandado.

- g. Que si bien es cierto que se debe obrar con diligencia al realizar una búsqueda antes de inscribir una marca comercial, también es cierto que dos o más marcas pueden coexistir pacíficamente en la medida que pertenezcan a diferentes clases de registro marcario y que se dediquen a rubros diferentes, no induciendo a confusión entre los consumidores. Es así como en clase 16, se realizó una búsqueda bajo este rubro exclusivo, y no otro, al que se dedica el primer solicitante.
- h. Que el mercado objetivo de ambas partes es distinto, ya que luego de hacer un análisis se desprende que el mercado de la demandante es el segmento socioeconómico C2, C3, D y E, mientras que el de Revista About es el ABC1, con lo cual difícilmente un cliente de Johnsons sea al mismo tiempo lector de Revista About, por los perfiles de consumo de ambos segmentos.
- Que el juicio actual corresponde a un conflicto por inscripción, y no por revocación como pretende hacer creer la contraparte por lo cual no corresponde la hipótesis planteada por éste.
- j. Que con respecto a la jurisprudencia presentada en relación al arbitraje sobre el dominio mica.cl, no es factible argumentar los derechos del segundo solicitante sobre el dominio en disputa sobre la base de un fallo arbitral de un caso histórico, donde la única similitud con el caso de autos, es la marca de una multitienda.
- **9°.** Que el primer solicitante adjuntó al proceso los siguientes documentos, no objetados por la parte contraria:
 - 1.- Impresión de la búsqueda en el explorador de Windows del dominio aboutyou.cl de propiedad del segundo solicitante
 - 2.- Impresión de la búsqueda en el explorador de Windows del dominio itsaboutyou.cl de propiedad del segundo solicitante
 - 3.- Impresión de la búsqueda en el explorador de Windows del dominio aboutyourdesing.cl de propiedad del segundo solicitante
 - 4.- Impresión del sitio web del segundo solicitante, donde reflejan la distribución sectorial de las tiendas de su propiedad en el gran Santiago
 - 5.- Fotocopia de la primera maqueta de Revista About, certificando los contenidos sociales a los que aludimos en los considerandos.
- 10°. Que a fojas 101, con fecha 28 de Noviembre de 2008, en virtud del mérito de autos, en especial las pruebas aportadas por ambos solicitantes, y vencido el plazo para observaciones a ellas, este Tribunal estimó que no se recibiría la causa a prueba, por innecesaria
- **11°.** Que a fs. 102, con fecha 15 de Diciembre de 2008, y teniendo en especial consideración lo dispuesto a fs. 101, este Tribunal citó 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, **revistaabout.cl** .

SEGUNDO: Que PRODUCTORA DE EVENTOS TRIANGULO TRES LIMITADA, es el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, motivo por el cual está 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 la parte demandada y primer solicitante, para los efectos de acreditar un legítimo derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ha invocado -entre otros-, ser una empresa dedicada a la producción de eventos deportivos, principalmente ecuestres, dentro de lo cual desarrolla un programa de televisión y una Revista, dedicada al deporte denominado Polo. Señala que para tales efectos, han ideado editar y publicar una Revista denominada "Revista About", dedicada exclusivamente a cubrir eventos relacionados con las actividades antedichas, y enfocada específicamente al segmento socioeconómico ABC1. Señala que han obrado de buena fe, toda vez que han solicitado además la inscripción de marca comercial Revista About en el Departamento de Propiedad Industrial en la clase 16, relacionada con publicaciones impresas y otros, no encontrando entonces alguna colisión con los derechos del demandante debido a que principalmente operan en rubros distintos y van dirigidos hacia estratos socioeconómicos diversos entre sí, por lo cual no avizora un riesgo de confusión o error entre los consumidores de su Revista, y las marcas del segundo solicitante, el cual estaría incurriendo en mala fe debido a que posee otros dominios relacionados con su marca comercial, sin uso desde el año 2007.

CUARTO: Que la parte demandante y segundo solicitante, JOHNSON'S S.A., para los efectos de acreditar un legítimo derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ha invocado entre otros, el poseer como rubro principal la venta de diversos productos a través de tiendas por departamentos. Es así como dentro de ellas, se han dedicado a promocionar lo que se denomina "marcas propias", dentro de las cuales existe la línea de ropa y accesorios denominada ABOUT. Dicha marca se encuentra debidamente amparada por diversos registros marcarios afines, además de contar con diversos nombres de dominio que ocupan dicha denominación, y en último término desarrollar actividades de promoción de dicha marca desde el año 2006, dentro de la cual se incluyen precisamente revistas de circulación gratuita. Señala que el primer solicitante tan sólo desea usurpar derechos válidamente adquiridos sobre su marca tanto con esta inscripción de nombre de dominio como de la marca comercial, debido a que existe un riesgo cierto de error y confusión dentro de los consumidores, quienes tenderán a pensar

que "revista about" dice relación con sus marcas debidamente inscritas, por lo cual además denota dicha actitud una mala fe del demandado.

QUINTO: Que este Tribunal hace presente que ambos solicitantes han hecho valer en el proceso diversos antecedentes que justifican sus pretensiones, teniendo en especial consideración los dichos del segundo solicitante, en el sentido de haber justificado fehacientemente poseer una vasta trayectoria en el rubro de tiendas por departamento, además de la inclusión y promoción de su marca propia de ropa y accesorios "About", con lo cual ha demostrado tener un interés legítimo en esta disputa, teniendo entonces al menos una pretensión de un riesgo por el uso de la denominación "About" en una marca comercial y en un nombre de dominio que no les empece, todo lo cual teniendo en consideración el riesgo de dilución de marca y por ende una afectación de los principios de ética mercantil y competencia legal.

SEXTO: Que, en este orden de cosas, este Tribunal estima sin embargo que el primer solicitante se encuentra realizando un uso justo de la denominación "Revista About", toda vez que ha demostrado fehacientemente dedicarse a la publicación y producción de revistas enfocadas en un segmento de la población, relacionadas con el deporte Polo. Es así que ha demostrado en autos estar desarrollando una actividad comercial lícita, la cual si bien comparte la denominación "about" con la contraparte, dicha denominación es mas bien genérica, lo cual dentro del ámbito del Derecho Marcario se considera lícito siempre y cuando dichas marcas comerciales se encuentren en distintos rubros del clasificador marcario, lo cual ocurre en la especie, aún considerando que el primer solicitante no posee marca inscrita, sino que tan sólo ha iniciado una solicitud ante el Departamento de Propiedad Industrial para tal fin.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal considera el vocablo "About" como el elemento central del nombre de dominio en disputa. Sin embargo, dicha denominación, -tal como señala certeramente el primer solicitante-, es una denominación genérica proveniente del idioma inglés, por lo que mal una parte u otra en este proceso puede atribuirse derechos exclusivos y excluyentes sobre esta denominación, por sobre otros actores ya sea en el tráfico económico, o bien en el ámbito de Internet, que, por lo demás, es denominada una "plaza pública" en la cual confluyen distintos actores, no necesariamente económicos, debido a lo cual si bien el derecho de marcas es un elemento a considerar para la resolución del conflicto, no es el elemento central por tratarse de un derecho de naturaleza diversa a este litigio. Entonces, dicha denominación por ende puede ser usada válidamente tanto por el primer como por el segundo solicitante, toda vez que es un vocablo genérico no susceptible de apropiación por cada uno. Con todo, y aún considerando que el segundo solicitante posee válidamente marcas comerciales inscritas bajo dicha denominación, su protección desde el ámbito marcario se entiende concedida como una protección específica ante el riesgo de mal uso que se le pudiera dar en el tráfico comercial, pero dicha protección se entiende bajo los límites de la clase bajo la cual proviene dicha marca, por lo cual no se entiende como una protección "erga omnes", máxime considerando el hecho que dicha marca, al actuar tan sólo como una marca propia, no representa la marca principal de la demandante, ni es la marca principal que

recibe el carácter de fama y notoriedad necesarios para que dicha protección se extienda más allá de sus límites.

OCTAVO: Que el primer solicitante ha demostrado tener pretensiones legítimas con respecto a la denominación "revista about", toda vez que ya discutida la raigambre de la palabra "about", el adicionar la palabra "revista", vocablo que si bien es genérico, permite que juntas denoten que se está hablando de "Revista About", y no de la línea de ropa y accesorios perteneciente a la demandante. Entonces, no se vislumbra un riesgo real y cierto de confusión y error a través del cual el segundo solicitante pueda ver amenazadas sus marcas comerciales, sino que a lo más se configura una mera expectativa de éste. Es así como las actividades que realiza el primer solicitante, en especial la publicación de dicha revista se entiende como una actividad lícita, con lo cual este Tribunal estima que el primer solicitante ha actuado de buena fe al momento de solicitar la inscripción del nombre de dominio revistaabout.cl . Este Tribunal estima además, que las actividades antedichas poseen el carácter de seriedad necesarios para que no se pueda configurar alguna hipótesis de mala fe en el actuar, lo cual en el ámbito que nos compete, esto es, en el de los nombres de dominio, es un elemento relevante a tener en consideración para la resolución de este tipo de conflictos.

NOVENO: Que este Tribunal estima entonces que el riesgo de mal uso que avizora la parte demandante, se diluye puesto que en autos se ha acreditado fehacientemente que se está realizando un uso legítimo de la expresión, con la preparación de la publicación de una revista de la que no se ha acreditado que realice alguna actividad contraria a derecho, con lo cual este Tribunal, si bien entiende que en su denominación particular como en el nombre de dominio en disputa se verá reflejada la marca comercial del segundo solicitante, la buena fe del primer solicitante es un hecho a considerar para este Tribunal, quien no vislumbra antecedentes que hagan presumir una mala fe del demandando, en relación al nombre de dominio **revistaabout.cl.**

DÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, el principio de la buena fe es un principio que trasciende no tan sólo nuestra legislación positiva, sino que es un principio fundamental de todo nuestro ordenamiento jurídico, encontrándose reflejado en consecuencia en diversas áreas del derecho. Es así como este principio también encuentra cabida en la *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* o Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Domino, conocida como UDRP, política desarrollada bajo el seno de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), quien es el organismo rector de la materia a nivel internacional, política que es recogida además por la OMPI y en el particular, por diversos reglamentos locales, como es nuestro caso. Es así como en dicha norma, se entiende que un solicitante ha actuado de buena fe cuando ha realizado preparativos para utilizar dicho nombre de dominio, por sí o en una oferta de productos o servicios, y no se hace un uso tendiente a desviar a los consumidores de manera equívoca en su elección con respecto a bienes o servicios ofertados por otro sujeto, entre otras Es así como se cumplen las condiciones descritas anteriormente, por lo cual este Tribunal entiende que se ha obrado de Buena Fe en la

inscripción de dicho nombre, y no tiene antecedentes que hagan presumir que dicha Buena Fe se diluya en el futuro.

UNDÉCIMO: Que la circunstancia de encontrarse amparado el primer solicitante por el principio "first come first served" o principio del primer solicitante, se estimará por este juez árbitro como argumento para desechar la demanda de oposición, puesto que de su examen en conjunto se aprecia que confieren a éste un mejor derecho sobre el nombre de dominio disputado. Prima entonces, por analogía, en opinión de este árbitro "el criterio del fair use" mencionado precedentemente, y en último término la protección de la buena fe, como principio rector de nuestro ordenamiento jurídico, criterio además recogido por la UDRP, desarrollada por ICANN, política que reconoce la aplicación del criterio antes mencionado, también recogido por la OMPI, y la Reglamentación de NIC Chile.

DUODÉCIMO: 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 tanto por el primer como por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción de que es al primer solicitante a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **revistaabout.cl**, convicción que se basa del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio por ambos solicitantes.

DÉCIMO TERCER: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **revistaabout.cl** al primer 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 segundo solicitante en derecho correspondan.

DÉCIMO CUARTO: 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:

- 1.- Rechazar la demanda de oposición interpuesta por JOHNSON'S S.A.
- 2.- Asignar definitivamente el nombre de dominio revistaabout.cl al primer solicitante, esto es PRODUCTORA DE EVENTOS TRIANGULO TRES LIMITADA, Rut 76.333.940-8

Devuélvase a las partes, la documentación acompañada.	
Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por cor	rrec

electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo y devuélvanse los documentos a las partes.

Janett Fuentealba Rollat Abogado Juez Árbitro Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.