TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje : bergerccs.cl
Rol No. : 105-2007
OFICIO NIC : OF08158

En Santiago, a 28 de Diciembre de 2007

Que la EMPRESA OSVALDO BERGER CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS EIRL, cuyo contacto administrativo es don Osvaldo Fernando Berger Johnson, domiciliados para estos efectos en Rodrigo de Araya 3278, Ñuñoa, Santiago, solicitó con fecha 29 de Julio de 2007, el nombre del dominio **"bergerccs.cl"** y a su vez, los señores CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G., representados por Juan Enrique Puga y Compañía Limitada, cuyo contacto administrativo es don Juan Enrique Puga V., ambos domiciliados en Huérfanos 1189, Piso 6, Santiago, Santiago, solicitaron con fecha 13 de Agosto de 2007, el mismo nombre de dominio **"bergerccs.cl"**;
Que mediante Oficio OF 08158 de NIC Chile, de fecha 18 de Octubre 2007, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio "**bergerccs.cl**";
Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, según resolución de fecha 19 de Octubre de 2007, que rola en autos, mediante carta certificada a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento, a celebrarse el día 30 de Octubre de 2007, a las 16:30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, ubicado en Avda. Antonio Varas 175, oficina 1108, piso 11, Edificio Provicentro, Providencia, Santiago, notificándose dicha resolución por carta certificada a las partes y a NIC Chile;
Que con fecha 30 de Octubre de 2007, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Luis Camilo de la Maza y don Osvaldo Berger Johnson en representación de Osvaldo Berger Constructora Comercializadora y Servicios EIRL y don Francisco Vergara Diéguez, en representación de los señores Cámara de Comercio de Santiago AG;
Que al no haberse producido conciliación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8, Inciso 4°, anexo 1, sobre Procedimiento, Mediación y Arbitraje, este Tribunal Arbitral fijó el procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se levantó Acta, dándose por notificada personalmente a las partes;
Que en la misma fecha comparece por escrito don Osvaldo Berger Johnson, en representación de Osvaldo Berger Constructora, Comercializadora y Servicios EIRL, solicitando se tenga presente patrocinio y poder, designando abogado patrocinante a don Luis Camilo de la Maza de la Maza, patente al día y acompañando documento consistente en una copia simple del Repertorio N°529-2004 de la Notaría Elías Jarufe Rojas, sobre Constitución de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada: Osvaldo Berger Constructora, Comercializadora y Servicios EIRL ó Berger C.C.S. EIRL; adjunto a dicha copia: Extracto de la escritura de constitución de fecha 13 de Mayo 2004 e Inscripción Registro de Comercio a fojas 17601 N°13248, de fecha 16 de junio 2004; a lo que este Tribunal Arbitral proveyó: téngase presente patrocinio y poder; al documento acompañado referido a la constitución de Berger C.C.S. EIRL, por acompañado documento, con citación;

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje : bergerccs.cl
Rol No. : 105-2007
OFICIO NIC : OF08158

Que en la misma fecha, comparece por escrito don Juan Enrique Puga Valdés, en representación del segundo solicitante, y en lo principal, solicita se tuviera presente patrocinio y poder; al primer otrosí, acompaña con citación el siguiente documento: poder de fecha 06 de Abril 2000, otorgado a Puga, Ortiz & Cía. por el representante de la Cámara de Comercio de Santiago, señor Esteban Alvano Kraljevic, ante Notario Sergio Rodríguez; al segundo otrosí, delega poder en el abogado Francisco Javier Vergara Diéguez, patente al día; a lo cual este Tribunal Arbitral proveyó a lo principal y al segundo otrosí: téngase presente; al primer otrosí: por acompañado documento, con citación;
Que con fecha 08 de Noviembre de 2007, comparece por escrito don Juan Enrique Puga Valdés, en representación de Cámara de Comercio de Santiago A.G., quien en lo principal, solicita se otorgue el registro del nombre de dominio bergerccs.cl a su representada, demandando mejor derecho y solicitando se rechace la solicitud deducida por don Osvaldo Berger Constructora, Comercializadora y Servicios EIRL en atención a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: Que como consideraciones previas, es frecuente que en la solución de conflictos sobre nombres de dominio sobre los cuales dos o más partes manifiestan intereses contrapuestos, se aplique el principio first come first served, pero la simple aplicación de este principio puede significar una injusticia y perjuicio para el segundo solicitante puesto que éste podría tener un mejor derecho y un interés sustentado en un proyecto comercial real e importante; Que en este sentido, para lograr acreditar que se goza de un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa es de vital importancia tener un legítimo interés marcario, comercial, empresarial y buena fe, que en definitiva merezcan protección jurídica con la obtención de la inscripción, situación en la cual se encuentra su representada; Que acerca de los antecedentes societarios y empresariales de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), ésta fue creada en 1919 y que a la fecha reúne a más de 1963 socios, los que comprenden a empresas de todos los tamaños y de los sectores más representativos de la economía; Que desde un comienzo su principal objetivo ha sido la defensa de los intereses del gremio y que ha desarrollado productos y servicios orientados a la promoción de negocios y el apoyo a la gestión para dar un mayor impulso a las compañías chilenas. Tiene a su cargo la edición y distribución del Boletín de Informaciones Comerciales y una red electrónica ligada a otras 23 Cámaras de Comercio en Chile, a su vez, la CCS está asociada a la Cámara Nacional de Comercio (CNC); Que a nivel internacional, la CCS cuenta con una importante red de convenios con cámaras de comercio e instituciones afines de los cinco continentes y que ha sido designada por la Comisión Europea como "eurocentro", lo que implica administrar recursos de dicha entidad destinados a promover los negocios entre Chile y la Unión Europea los cuales contemplan financiamiento de misiones empresariales, búsqueda de socios potenciales, etc.; Que la CCS cuenta con un Centro de Negocios que constituye un lugar de encuentro de la comunidad empresarial en donde se realizan seminarios, talleres, ruedas de negocios y encuentros empresariales a nivel nacional e internacional; Que además, la CCS es operadora del registro nacional de

proveedores del Estado, la cual se complementa con Chilecompras; Que entre sus servicios, el Centro de Capacitación ofrece cursos abiertos, charlas, cursos e-learning, seminarios y diplomados con temas relacionados al mundo empresarial, a su vez, el Centro de Formación Técnica (CFT) constituye un real apoyo a las empresas en la formación de mandos medios, formando técnicos en administración, comercio y logística; Que la representada desarrolla y comercializa sus productos y servicios bajo las marcas CCS, CCS Cámara de Comercio de Santiago y CFT CCS, y que es titular de los siguientes registros marcarios: CCS, registro N° 667029, servicios clase 35; CCS, registro N° 699790, servicios clase 41; CCS, registro N° 653043, para establecimientos industriales clases 1 a 34; CCS, registro N° 613631, servicios clase 42; CCS, registro N° 621280, servicios clase 38; CCS, registro N° 619528, productos clase 16; CCS, registro N° 651289, para establecimiento comercial clases 1 a 34; CCS, registro N° 621279, tipo denominativa, para cobertura de servicios clase 35; CCS Cámara de Comercio de Santiago, registro N° 667030, servicios clase 35; CCS Cámara de Comercio de Santiago, registro N° 703300, servicios clase 41; Centro de Formación Técnica CCS, registro N° 614552, servicios clase 41; www.ccs.cl, registro N°621281 para cobertura de servicios clase 38 y comexonline CCS registro N°499139 para cobertura de servicios clase 35; Que en este sentido, la expresión bergerccs.cl no logra tener una identidad propia que permita diferenciarla adecuadamente de las expresiones y marcas comerciales CCS, www.ccs.cl o CCS Cámara de Comercio de Santiago, que como registros marcarios su titular es la representada; Que a su vez, se han inscrito durante el año 2007 los siguientes nombres de dominio, con el fin de potenciar y proteger los nombres y marcas comerciales presentes en internet: CCS.cl inscrito el 11.06.2007; CCSA.cl inscrito el 19.04.2007; CCSE.cl inscrito el 25.09.2007; CCSCAPACITACION inscrito el 08.09.2007; CCSEMPRESAS.cl inscrito el 05.05.2007; SCCS.cl inscrito el 17.06.2007; SELLOCCS.cl inscrito el 16.05.2007; FECUPYMECCS.cl inscrito el 05.06.2007; PORTALCOMEXCCS.cl inscrito el 05.06.2007; VERIFICA-CCS.cl inscrito el 24.04.2007; VERIFICACCS.cl inscrito el 29.10.2007; CTFCCS.cl inscrito el 03.02.2007 y BOLETINCCS.cl inscrito el 28.09.2007; Que esta circunstancia de inscripción de nombres de dominio es una clara demostración del trabajo realizado en el posicionamiento de la expresión CCS y sus derivados y que sin perjuicio de lo señalado, el punto esencialmente relevante es que el nombre de dominio en disputa bergerccs.cl, contiene la expresión CCS con la cual se identifica la mandante; Que la expresión bergerccs no logra dotar de una identidad y distintiva propia y característica al dominio que se pretende inscribir por el primer solicitante y esta expresión no permite diferenciar ni distinguir la actividad propia desarrollada por éste y que sin embargo se produce una clara identificación con las expresiones y nombres que son de propiedad de su representada así como con su actividad empresarial y comercial; Que de asignarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante causaría un grave perjuicio a su representada, manifestado en una dilución de los signos marcarios de su propiedad, y provocando confusión entre los usuarios de Internet, los que ingresarían al dominio en cuestión creyendo encontrar

Arbitraje : bergerccs.cl
Rol No. : 105-2007
OFICIO NIC : OF08158

información de los servicios, productos y asesorías profesionales prestados o avalados por la mandante; Que sobre la base de los antecedentes expuestos, la representada funda su pretensión de registrar el dominio bergerccs.cl en antecedentes concretos, objetivos y demostrables; Que sobre la similitud de nombres de dominio, desde la perspectiva de las normas aplicables en esta materia, la reglamentación de NIC Chile contempla muchas y variadas. Sin embargo, esta parte expresa que tiene especial relevancia el artículo 20 y siguientes del citado reglamento sobre los procedimientos de revocación; Que el art. 22 señala como causal de revocación de un nombre de dominio que éste sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido y precisamente la argumentación base de esta parte es que la representada tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio bergerccs.cl, en virtud de ser titular de nombres de dominio y de una serie de marcas por las cuales es conocida y que son prácticamente idénticos al nombre en disputa y engañosamente semejantes; Que la buena fe es un requisito que debe concurrir en todo solicitante en la inscripción de un nombre de dominio que se traduce en que la inscripción no contraríe normas vigentes sobre abuso de publicidad, ni principios de competencia, ni ética mercantil, ni los derechos válidamente adquiridos por terceros; Que queda demostrado en autos, que la representada ha obrado de buena fe y que lo único que pretende es una real y efectiva protección de sus intereses en orden al trabajo empresarial que ha realizado; Que en cuanto al derecho, las creaciones del talento son propiedad de sus autores y así lo destaca el art. 19 N°25 de la Constitución Política de la República, que en concordancia con el art. 583 del Código Civil reconocen una especie de propiedad sobre las obras del intelecto; Que tal tipo de propiedad está garantizado y amparado no sólo a través de las leyes y reglamentaciones especiales sino que específicamente en la Constitución Política que asegura a todas las personas la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el lapso que la ley señale; Que estas materias se encuentran reglamentadas en la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual y en la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial; Se menciona el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, art. 12 inciso 1°, 2° y 3° sobre el proceso de mediación y arbitraje, más el art. 14 inciso 1° respecto a que será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de la competencia leal y la ética mercantil, así como los derechos válidamente adquiridos por terceros, así mismo, esta parte reitera el art. 22 inciso 2° sobre la causal de revocación y por consiguiente como causal de eliminación de una solicitud en trámite de un nombre de dominio; Y en conclusión, esta parte atendido lo expuesto reitera que de otorgarse al primer solicitante la titularidad del nombre de dominio bergerccs.cl se causaría un daño irreparable tanto a su representada como a los consumidores y usuarios del Internet, quienes asociarán el nombre de dominio en disputa a la Cámara de Comercio de Santiago A.G. con sus productos y servicios;

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje : bergerccs.cl
Rol No. : 105-2007
OFICIO NIC : OF08158

Por tanto, esta parte solicita tener por interpuesta oposición y demanda de mejor derecho para la asignación del nombre de dominio bergerccs.cl y que se otorgue a la Cámara de Comercio de Santiago A.G. dicho nombre de dominio, condenando expresamente en costas a la contraparte; Al otrosí, acompaña documentos y elementos de prueba, con citación, consistentes en: 1) Un total de 21 impresiones obtenidas el 05 de Noviembre de 2007 desde la página web del Departamento de Propiedad Industrial www.dpi.cl que informan sobre 115 marcas que contienen expresiones relacionadas a la representada y en diversos estados, es decir, concedidas, vencidas, denegadas y en trámite, entre las cuales se destacan los registros marcarios de los cuales es titular la representada y que se detallaron en el numeral 3.2 (página 6 y 7) del cuerpo del presente escrito, a saber: CCS, registro N° 667029, servicios clase 35; CCS, registro N° 699790, servicios clase 41; CCS, registro N° 653043, para establecimientos industriales clases 1 a 34; CCS, registro N° 613631, servicios clase 42; CCS, registro N° 621280, servicios clase 38; CCS, registro N° 619528, productos clase 16; CCS, registro N° 651289, para establecimiento comercial clases 1 a 34; CCS, registro N° 621279, tipo denominativa, para cobertura de servicios clase 35; CCS Cámara de Comercio de Santiago, registro N° 667030, servicios clase 35; CCS Cámara de Comercio de Santiago, registro N° 703300, servicios clase 41; Centro de Formación Técnica CCS, registro N° 614552, servicios clase 41; www.ccs.cl, registro N°621281 para cobertura de servicios clase 38 y comexonline CCS registro N°499139 para cobertura de servicios clase 35; 2) Un total de 12 impresiones obtenidas el 06 de Noviembre de 2007 desde la página web de NIC Chile www.nic.cl sobre los nombres de dominio mencionados en el numeral 4 del presente escrito (páginas 7 y 8), de los cuales es titular la representada, a saber: CCS.cl inscrito el 11.06.2007; CCSA.cl inscrito el 19.04.2007; CCSE.cl inscrito el 25.09.2007; CCSCAPACITACION inscrito el 08.09.2007; CCSEMPRESAS.cl inscrito el 05.05.2007; SCCS.cl inscrito el 17.06.2007; SELLOCCS.cl inscrito el 16.05.2007; FECUPYMECCS.cl inscrito el 05.06.2007; PORTALCOMEXCCS.cl inscrito el 05.06.2007; VERIFICA-CCS.cl inscrito el 24.04.2007; VERIFICACCS.cl inscrito el 29.10.2007; CTFCCS.cl inscrito el 03.02.2007 y BOLETINCCS.cl inscrito el 28.09.2007; 3) Impresión de la página web de la mandante, www.ccs.cl de fecha 09 de Noviembre de 2007; a todo lo cual este Tribunal proveyó: téngase por presentadas las argumentaciones en conformidad a la cláusula 1ª del Acta de Fijación de Procedimiento; traslado por el término de 5 días; al otrosí: por acompañado documentos con citación;

Que con fecha 15 de Noviembre de 2007, comparece por escrito don Luis Camilo de la Maza, en representación del primer solicitante Osvaldo Berger Constructora, Comercializadora y Servicios EIRL, quien en lo principal presenta sus argumentaciones de mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa, fundando sus pretensiones en las siguientes razones: Que su representada es la solicitante que primero formuló la petición de dominio y que la segunda solicitante no tiene un mejor derecho para oponerse; Que el nombre bergerccs

Arbitraje : bergerccs.cl
Rol No. : 105-2007
OFICIO NIC : OF08158

destaca el apellido paterno del constituyente de la EIRL, don Osvaldo Berger Johnson; Que su representada constituyó el año 2004, dicha empresa y que puede incluso utilizar el nombre de fantasía que abrevia su razón social: Berger C.C.S. E.I.R.L. lo que consta en documentos públicos que se acompañan; Que las letras que se agregan al sustantivo Berger corresponden efectivamente a la letra inicial de las tres principales actividades que ejecuta la representada y así quedaron en la escritura de constitución de la empresa; Que el único afán al inscribir el dominio es poder utilizarlo para contactarse directa y oportunamente con la clientela en el rubro construcción y arrendamiento de maquinaria y que de hecho le ha facilitado enormemente sus actividades y por lo mismo, cambiarla le causaría evidente perjuicio; Que al destacarse en primer lugar el apellido Berger se descarta de manera precisa toda posibilidad de similitud gráfica o fonética con otros dominios .cl que previamente haya registrado la segunda peticionaria; Que todas las razones anteriores confirman que su representada, en todo momento, al pretender el registro de dominio disputado en autos, ha actuado de buena fe y con lealtad, buscando únicamente, y dentro de las normas y criterios de una sana competencia, distinguirse en la prestación de servicios que ofrece, también a través de la magnífica posibilidad tecnológica que brinda Internet; Por tanto, de acuerdo a las razones expuestas y las disposiciones legales vigentes, y lo que disponen el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL y el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, ruega se otorgue a Osvaldo Berger Constructora, Comercializadora y Servicios EIRL, de manera definitiva, por tener un mejor derecho al registro de dominio bergerccs.cl; En Otrosí, acompaña documentos con citación en parte de prueba, consistentes en: 1) Copia de la escritura de constitución de la empresa que representa, otorgada ante Notario de Santiago don Domingo Valenzuela Ramírez, Suplente del Notario Titular de la 47ª Notaría de Santiago don Elías Jarufe Rojas, de fecha 13 de mayo de 2004; 2) Copia de la inscripción de extracto de la escritura citada, a fojas 17601 N°13248 en el registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2004; 3) Certificado del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Santiago, en que consta que al mes de noviembre de 2007, se encuentra vigente a Fjs. 17601 N°13248 del año 2004 la inscripción en el registro de comercio de la empresa Osvaldo Berger Constructora, Comercializadora y Servicios EIRL; a lo cual este Tribunal Arbitral proveyó a lo principal: téngase por presentadas las argumentaciones en conformidad a la cláusula 1ª del Acta de Fijación de Procedimiento; traslado por el término de 5 días; al otrosí: por acompañados documentos con citación;

Que en la misma fecha comparece por escrito don Luis Camilo de la Maza, en representación del primer solicitante Osvaldo Berger Constructora, Comercializadora y Servicios EIRL, quien en lo principal evacua traslado dentro del plazo establecido por el Tribunal Arbitral, solicitando se rechace con costas por los siguientes fundamentos: Que don Osvaldo Fernando Berger Johnson constituyó la empresa individual de responsabilidad limitada Osvaldo Berger Constructora, Comercializadora y Servicios EIRL, pudiendo usar para fines comerciales y ante

Arbitraje : bergerccs.cl
Rol No. : 105-2007
OFICIO NIC : OF08158

cualquiera persona jurídica o natural, el nombre de fantasía Berger C.C.S. EIRL; Que el objeto de dicha empresa son las actividades que se mencionan en la cláusula segunda de la escritura otorgada para esos efectos en la Notaría 47ª de Santiago y que la misma se encuentra inscrita en el registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Santiago a fojas 17601 N°13248 de 2004; Que don Osvaldo Berger en su búsqueda por facilitar su relación comercial con sus eventuales clientes, relacionados a la construcción, y teniendo en consideración el nombre abreviado de su empresa y la buena fe, inició el trámite de inscripción del nombre de dominio bergerccs.cl, denominación en que de manera inequívoca prevalece el sustantivo Berger, el cual junto con identificar la empresa, corresponde a su apellido paterno y al cual se agregan las letras consonantes con que comienzan las palabras que mejor resumen su objeto principal: constructora, comercializadora y servicios; Que la fuerza del sustantivo Berger evita que pueda confundirse gráfica o fonéticamente con algunas de las denominaciones, servicios, registros marcarios previos y registros de dominios previos relacionados con la contraparte, Cámara de Comercio de Santiago; Que de ser asignado el nombre de dominio a su representada no causaría perjuicio ni provocaría confusión entre los usuarios de internet; Que al pedir el dominio en calidad de primer solicitante se ha ejercido un legítimo derecho, fundado en antecedentes concretos, objetivos y demostrables, como es la escritura publica de constitución de la empresa, acompañada anteriormente en parte de prueba; Que basta con observar el sitio en Internet de www.bergerccs.cl para formarse convicción de que ésta únicamente identifica a la empresa representada, sin siquiera una posibilidad remota de confusión con alguno de los numerosos dominios registrados por la segunda peticionaria; Por tanto, se rechaza la pretensión de la segunda peticionaria con costas; al otrosí acompaña documento en parte de prueba, con citación consistente en copia impresa del portal de la página www.bergerccs.cl obtenida el 15 de Noviembre de 2007; a lo que este Tribunal arbitral proveyó a lo principal: téngase por evacuado traslado; al otrosí: por acompañado documento con citación;

Que con fecha 22 de Noviembre de 2007, comparece por escrito don Juan Enrique Puga Valdés en representación de Cámara de Comercio de Santiago A.G., que en lo principal evacua traslado solicitando se rechace la demanda de la contraria en todas sus partes y que se le asigne el nombre de dominio bergerccs.cl a su representada por las consideraciones de hecho y de derecho siguientes: Que su representada es conocida bajo el nombre CCS y que de otorgarse el nombre de dominio al primer solicitante se generaría confusión; Que la Cámara de Comercio de Santiago se da a conocer al público con dicha expresión y que consta en la documentación que se acompaña; Que el éxito profesional e institucional ya reseñado en escrito de demanda, ha llevado al posicionamiento de la marca ccs en el mercado y en el público; Que esta parte reitera que su representada es titular de marcas registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial que contienen la expresión CCS como también ha inscrito nombres de dominio, tales como los ya mencionados en escrito de demanda; Que dichos nombres de dominio demuestran el posicionamiento de la

expresión CCS y sus derivados; Que el nombre de dominio en disputa bergerccs.cl contiene la expresión CCS que identifica a su mandante y que su pretensión de registrarlo se funda en antecedentes concretos, objetivos y demostrables; Que de asignarse la titularidad al primer solicitante se causaría un daño irreparable; Por tanto, teniendo por evacuado el traslado se pide rechazar la demanda del primer solicitante en todas sus partes con expresa condenación en costas; en otrosí acompaña documentos y elementos de prueba con citación, consistentes en los mismo registros marcarios ya acompañados en escrito anterior, más un set completo de papelería y artículos de publicidad; a lo que este Tribunal Arbitral previo a proveer solicitó que se individualizara los documentos a que se refiere el N°2 del otrosí;
Que con fecha 27 de Noviembre de 2007 comparece por escrito don Juan Javier Vergara Diéguez, en representación de Cámara de Comercio de Santiago A.G., cumpliendo lo ordenado, individualizando los documentos acompañados consistentes en: Una carpeta plateada y otra blanca de la Cámara de Comercio de Santiago, con logotipo y presentación gráfica característica; 2) Una carpeta portal comes ccs; Un folleto del seminario "Tendencias de retail y el nuevo consumidor" organizado por CCS; Invitación al lanzamiento del libro Retail en Chile; Un folleto de beneficios de la categoría gestión premium; Tres sobres, tamaño americano, mediano y oficio, con logotipo y presentación gráfica característica; Papelería tamaño carta, con logotipo y presentación gráfica característica; Pad mouse con logotipo y presentación gráfica característica; Una revista Comercio, de la Cámara de Comercio de Santiago, edición octubre de 2007; a lo que este Tribunal Arbitral proveyó por cumplido lo ordenado y a la presentación de fecha 22 de Noviembre de 2007, a lo principal: por evacuado el traslado; al otrosí: por acompañado documentos con citación;
Que atendido el mérito de los antecedentes, con fecha 12 de diciembre de 2007, se citó a las partes a oír sentencia;
Que existe constancia en autos que se ha pagado por el segundo solicitante los honorarios arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que OSVALDO BERGER CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS EIRL tiene la calidad de primer solicitante, del dominio en cuestión en estos autos, puesto que presentó su solicitud, en forma previa a los señores CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G. ;
2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1° de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;

Arbitraje : bergerccs.cl
Rol No. : 105-2007
OFICIO NIC : OF08158

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;
5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación;
6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras determinadas materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;
7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante previo acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;
8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;
9.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;
10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad - las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N° 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"-, los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal

Arbitraje : bergerccs.cl
Rol No. : 105-2007
OFICIO NIC : OF08158

deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, toda vez que ambas partes desarrollan las actividades que constituyen su giro en áreas diferentes y además, no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;

11.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión en estos autos y el interés de las partes respecto de ella;

12.- Que respecto de la naturaleza del vocablo en conflicto, se hace necesario tener en consideración que este Tribunal es de opinión que para el análisis de los signos, para ser asignados como nombres de dominios, se deben considerar como un solo todo y no en sus elementos aisladamente considerados;

13.- Que con el criterio antes expresado, este sentenciador estima que la expresión BERGERCCS, no existe en ningún idioma conocido y por lo tanto, no posee significado alguno;

14.- Que respecto del interés del primer solicitante consta en autos que, habiendo sido válidamente notificado ha comparecido en este proceso y acreditado, con documentos, no objetados, que con fecha 13 de mayo de 2004, constituyó una empresa individual de responsabilidad limitada, cuya razón social es Osvaldo Berger Constructora, Comercializadora y Servicios E.I.R.L y su nombre de fantasía es BERGER C.C.S. E.I.R.L;

15.- Que asimismo ha declarado en este juicio que las letras C.C.S. del nombre de fantasía de su empresa e incluidas en el dominio en cuestión en estos autos corresponden al giro abreviado de su empresa indicado en su razón social, a saber, Constructora, Comercializadora y Servicios;

16.- Que respecto del interés del segundo solicitante consta en autos que, habiendo sido válidamente notificado ha comparecido en este proceso y acreditado, con documentos, no objetados, que su representada es una Asociación Gremial que desarrolla y comercializa sus productos y servicios en el mercado bajo la marca CCS, CCS CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO y CFT CCS, y que la marca CCS, es objeto de innumerables registros marcarios, por lo que goza de amplia notoriedad en el país en su calidad de tal asociación gremial;

17.- Que asimismo, revisado por este sentenciador, el registro que mantiene NIC Chile de asignaciones de dominios, aparecen asignados a diferentes personas, tanto naturales como jurídicas, dominios que incluyen la expresión "ccs", tales son por ejemplo: ccsa.cl, a nombre de Chile Containers S.A.; ccsanluis.cl, a nombre de Centro de Acción Comunitario San Luis; ccsl.cl, a nombre de Radiológico y Laboratorio Santa Lucía Limitada; ccsltda.cl, a nombre de Comercial Cryoservice Limitada; ccsnet.cl, a nombre de Gestión de Personas y Servicios Limitada; segurosccs.cl, a nombre de Distribuidora Caleu Ltda.;

18.- Lo anterior, demuestra en opinión de este sentenciador, que el vocablo CCS no es de uso exclusivo del segundo solicitante, si no que lo comparte con otros asignatarios de nombres de dominio en el .CL ;

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje : bergerccs.cl
Rol No. : 105-2007
OFICIO NIC : OF08158

19.- Que en consecuencia, le parece a este sentenciador, que los hechos antes expresados, en conjunto con la coincidencia del nombre del dominio en cuestión con la parte distintiva del nombre de fantasía del primer solicitante, demuestra por parte del mismo un interés legítimo que evidencian en opinión de este Tribunal que la eventual asignación del dominio en conflicto al segundo solicitante, afectaría y perjudicaría dicho interés legítimo sobre el mismo por parte del primer solicitante;
20.- Cada parte pagará sus costas.

Que por lo expuesto y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, se resuelve: Asígnese el nombre del dominio "BERGERCCS.CL", al primer solicitante empresa OSVALDO BERGER CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS EIRL

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Soledad Pino G. y doña Joyce Slight O. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

Soledad Pino G.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Joyce Slight O.
Testigo