Fallo arbitral por dominio "chicaumaciudadparque.cl"

BI (COMUNICADORES ASOCIADOS S.A.)

-v-

INMOBILIARIA BROTEC ICAFAL LIMITADA

-v-

TEHMCO S.A. (INDUSTRIAS DE TECN0LOGIA HIDRAULICA EN MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.)

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 3 de Mayo de 2012

VISTO:

PRIMER0: Que por oficio 0F.15.530, de 12 de Diciembre de 2011, 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 "chicaumaciudadparque.cl";

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto**: BI (COMUNICADORES ASOCIADOS S.A.),** persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, RUT Nº 77.239.390-3, domiciliada en Avenida Apoquindo 6448 piso 4, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "chicaumaciudadparque.cl", el cual pidió a su favor el día 23 de Agosto de 2011, a las 22:12:28 horas GMT; **IMOBILIARIA BROTEC**

ICAFAL LIMITADA, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, RUT Nº 79.982.210-5, representada por Beuchat, Barros & Pfenniger, domiciliada en Europa Nº 2035, Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del nombre de dominio "chicaumaciudadparque.cl", el cual pidió a su favor el día 15 de Septiembre de 2011, a las 13:57:38 horas GMT y **TEHMCO S.A. (INDUSTRIAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICA EN MINERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.),** persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, RUT N° 84.912.700-4, representado Covarrubias & Silva, domiciliada, para estos efectos, en Americo Vespucio Nº1020, Santiago, Santiago, quien tiene la calidad de tercer solicitante del mismo nombre de dominio "chicaumaciudadparque.cl", el cual pidió a su favor el día 22 de Septiembre de 2011, a las 21:56:43, horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 20 de Diciembre de 2011, la cual rola en los 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 09 de Enero de 2012, a las 9.00 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 en los autos y, a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 09 de Enero de 2012, a las 9,00 horas, tuvo lugar el comparendo en rebeldía del primer solicitante **BI (COMUNICADORES ASOCIADOS S.A.);** con la sola asistencia del segundo solicitante **IMOBILIARIA BROTEC ICAFAL LIMITADA**, representada por Diego Acuña Domínguez, Abogado, del Estudio Jurídico Beuchat, Barros & Pfenninger, en virtud del escrito de patrocinio y delegación de poder que

acompaña. El tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos de personaría del segundo solicitante y procedió a calificar la consignación decretada estimándola bastante, y declarando en rebeldía del tercer solicitante **BI (COMUNICADORES ASOCIADOS S.A.)**. Acto seguido, en atención a la inasistencia del primer y tercer solicitante, 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 que rola en los autos.

SEXTO: Que con fecha 09 de Enero de 2012, se notificó a las partes el acta de la audiencia y las resoluciones adoptadas en ella, como consta en el expediente.

SÉPTIMO: Que la parte del segundo solicitante **IMOBILIARIA BROTEC ICAFAL LIMITADA**, presentó su demanda contenida en un escrito redactado por el abogado don Rodrigo Puchi Zurita, Abogado, del Estudio Jurídico Beuchat, Barros & Pfenninger, con fecha 19 de Enero del año en curso, mediante la cual pide la asignación del nombre de dominio "chicaumaciudadparque.cl", basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

La historia de BROTEC-ICAFAL se remonta a mediados de la década de los ochentas, cuando nace con el objetivo de desarrollar y construir el proyecto Arboleda de Lo Errázuriz, en la comuna de Maipú.

Esta experiencia, además de lograr buenos resultados, permitió conocer mejor el ámbito inmobiliario y la realidad sociodemográfica de entonces,

revelándose una carencia en soluciones habitacionales para un estrato social emergente, de mucha proyección y con aspiraciones de obtener una mejor calidad de vida.

BROTEC-ICAFAL ha estado presente en Maipú de manera ininterrumpida desde sus inicios, haciendo realidad el sueño de la casa propia a más de 8.000 familias sólo en la mencionada comuna, participando y contribuyendo activamente en el gran desarrollo que ha tenido en el último tiempo.

Su reconocida y dilatada experiencia en el sector inmobiliario ha llevado a mi mandante a formar destacados consorcios, lo que le ha permitido desarrollar proyectos como Piedra Roja, en Chicureo y Ciudad del Sol, en Puente Alto. A su expansión hacia otras comunas debe agregarse su participación en Valle Grande, megaproyecto ubicado en Lampa.

2. EL NOMBRE DE DOMINIO CHICAUMACIUDADPARQUE.CL

En este contexto, se concibe un proyecto de desarrollo urbano en la comuna de Lampa, denominado proyecto Altos de Lampa CHICAUMA CIUDAD PARQUE.

Este proyecto, que demuestra el legítimo interés de mi representada sobre el nombre de dominio en disputa, está destinado a personas jóvenes, entre 30 y 40 años; que se encuentren comenzando o consolidando una familia; del grupo socioeconómico C2C3, profesionales o técnicos profesionales; con un ingreso familiar entre $800.000 a $1.500.000; es decir, la gran clase media chilena.

Entre las características principales del proyecto, puede señalarse que el mismo se encuentra ubicado en la comuna de Lampa, en la intersección de la Ruta 5 con la Autopista Nororiente; la fecha de inicio de construcción es el año 2012; se proyecta la construcción de 9.875 unidades en una superficie de 316

hectáreas; el tamaño de las unidades varía entre los 90 y 140 metros cuadrados; siendo su rango de precio entre las 2.000 y 3.000 UF.

Como es costumbre en los proyectos en los cuales ha tenido participación mi representada, no se desarrolla un simple trabajado de construcción de viviendas, sino de construcción de ciudad. Es por lo anterior que en este proyecto tendrán nuevamente una relevancia fundamental las áreas verdes, una laguna ornamental, servicios, ciclo vías, huertos comunitarios, economía energética, etc.

Además del legítimo interés comercial detallado en los párrafos precedentes, el legítimo interés de mi mandate sobre el nombre de dominio en disputa se acredita mediante los siguientes antecedentes:

- Solicitud de registro de marca comercial Nº 957.743 **CHICAUMA**, distintiva de servicios de la Clase 36, de fecha 17 de junio de 2011.
- Solicitud de registro de marca comercial Nº 957.745 **CIUDAD PARQUE CHICAUMA**, distintiva de servicios de la Clase 36, de fecha 17 de junio de 2011.
- Solicitud de registro de marca comercial Nº 957.746 **CIUDAD PARQUE CHICAUMA**, distintiva de servicios de la Clase 37, de fecha 17 de junio de 2011.
- Solicitud de registro de marca comercial Nº 957.749 **CHICAUMA**, distintiva de servicios de la Clase 37, de fecha 17 de junio de 2011.
- Solicitud de registro de marca comercial Nº 965.124 **CHICAUMA CIUDAD PARQUE**, distintiva de servicios de la Clase 36, de fecha 10 de agosto de 2011.
- Solicitud de registro de marca comercial Nº 965.125 **CHICAUMA CIUDAD PARQUE**, distintiva de servicios de la Clase 37, de fecha 10 de agosto de 2011.

Todas estas solicitudes son anteriores a que el primer solicitante, esto es, la sociedad BI (COMUNICADORES ASOCIADOS S.A.) solicitaran ante NIC Chile el

nombre de dominio en disputa (23 de agosto de 2011). Además de este revelador antecedente, cabe destacar que la Solicitud N° 965.124 **CHICAUMA CIUDAD PARQUE** no fue objeto de oposición por parte de terceros, habiendo expirado el plazo para ejercer este derecho con fecha 3 de noviembre de 2011.

Además de lo anterior, mi mandante ya es titular del nombre de dominio **ciudadparquechicauma.cl**, solicitado con fecha 18 de julio de 2011.

Con estos antecedentes, llama poderosamente la atención que la primer solicitante pretenda un nombre de dominio que simplemente invierte el orden de los elementos de las marcas solicitadas de mi representada y del nombre de dominio que ya se encuentra en su patrimonio.

3. MEJOR DERECHO SOBRE EL NOMBRE DE DOMINIO EN CONFLICTO

Como se expuso en los acápites anteriores, el mejor derecho de mi mandante para solicitar el nombre de dominio en disputa se basa en su legítimo interés empresarial y comercial sobre la expresión CIUDAD PARQUE CHICAUMA para distinguir servicios afines a la construcción y bienes raíces (clases 36 y 37 del Clasificador Internacional de Niza).

Las circunstancias indicadas inciden en el presente conflicto, ya que con ello queda absolutamente demostrado que mi mandante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio chicaumaciudadparque.cl

Al presente escrito se acompaña evidencia que da cuenta del proyecto esbozado anteriormente, así como impresiones de los sitios web respectivos que demuestran nuestras afirmaciones en torno a la titularidad de solicitudes de marcas comerciales y nombres de dominio ya inscritos.

De esta manera, hay un legítimo interés comercial, empresarial y de buena fe de mi representado que inspira su solicitud para el nombre de dominio

chicaumaciudadparque.cl, el cual merece protección jurídica mediante la obtención de la inscripción en disputa.

Mi mandante ha proyectado efectivamente un negocio bajo el concepto CIUDAD PARQUE CHICAUMA, lo cual no puede ser considerado como atentatorio de derecho de terceros. Por el contrario, es una manifestación del desarrollo de una actividad resguardada bajo el principio de la libertad económica que tiene protección legal y constitucional.

Termina el segundo solicitante invocando los criterios para la asignación de los nombres de dominio, como asimismo, citando las disposiciones, constitucionales, legales y reglamentarias que los recogen, los que no se reproducen en este fallo por ser ampliamente conocidos y reiterada su aplicación por la jurisprudencia que existe en esta materia.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 19 de Enero de 2012, notificada con esa misma fecha, se proveyó la demanda de asignación de nombre de dominio por la parte del segundo solicitante **IMOBILIARIA BROTEC ICAFAL LIMITADA,** se confirió traslado al primer y tercer solicitante, teniendo por acompañados los documentos en la forma solicitada y presente el patrocinio y poder.

NOVENO: Que con fecha 20 de Marzo de 2012, se recibió la causa a prueba por el plazo de diez días y se fijaron los hechos sustanciales y controvertidos sobre los cuales debía recaer. Esta resolución se notificó a las partes por correo electrónico, como constan en los autos.

DÉCIMO: Que durante el término probatorio segundo solicitante presentó escrito acompañando documentos en parte de prueba y con citación de parte contraria, indicando que tales documentos no podían asumir la forma electrónica. El tribunal los tuvo por acompañados en parte de prueba y los puso a disposición del primer solicitante en la sede arbitral.

DECIMOPRIMERO: Con fecha 19 de Abril de 2012, el tribunal omitió el trámite de observaciones a la prueba rendida y proceso en general, porque sólo rindió prueba el segundo solicitante. Esta resolución se notificó a las partes por correo electrónico con esa misma fecha.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, INMOBILIARIA BROTEC ICAFAL LIMITADA y por la documentación acompañada oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de una compañía dedicada a la gestión inmobiliaria y al construcción de viviendas, habiendo desarrollado numerosos Proyectos Inmobiliarios tales como Piedra Roja en Chicureo y Ciudad del Sol en Puente Alto y que actualmente ejecuta el Proyecto Alto de Lampa "Chicauma Ciudad Parque", por lo que intentando protegerlos solicitando el registro de marcas comerciales, especialmente respecto del último proyecto mencionado, los que actualmente se encuentran en trámite, ante la entidad pública correspondiente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si las solicitudes de derechos marcarios del segundo solicitante y los documentos que los acreditan, constituyen, por sí mismos, el mejor derecho al nombre de dominio "chicaumaciudadparque.cl".

TERCERO: Que en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", el que en muchos casos resulta ser una regla "decisoria litis". Con todo, 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 INMOBILIARIA BROTEC ICAFAL LIMITADA, presentó prueba de buen valor, respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante del nombre de dominio en litigio.

CUARTO. En su caso, el primer y el tercer solicitante no presentaron prueba alguna acerca de su pretensión relativa el nombre de dominio “chicaumaciudadparque.cl”.

QUINTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, no resulta esencial para este árbitro arbitrador, la aplicación del principio FIRST COME FIRST SERVED, porque ante pruebas rendidas y no objetadas de del segundo solicitante, dicho principio deja de ser la razón esencial para dirimir el presente litigio arbitral de amigable composición.

SEXTO: Que adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio “chicaumaciudadparque.cl” por parte del segundo solicitante, no constituye una amenaza para el primer ni para el tercer solicitante, quienes se mantuvieron en rebeldía durante todo el juicio, sin acreditar en manera alguna, las respectivas actividades que les hicieran merecedores de la asignación del dominio de que se trata.

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio objeto de este arbitraje “chicaumaciudadparque.cl” al segundo solicitante, esto es, INMOBILIARIA BROTEC ICAFAL LIMITADA, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, RUT N° 79.982.210-5, domiciliada para estos efectos en calle Europa Nº 2035, Providencia, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer ni al tercer solicitante, por no haber antecedentes en los autos que permitan hacerlo.

Notifíquese a las partes por correo certificado y a la Secretaría de NIC Chile en la forma correspondiente; 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