Santiago, veintidós de septiembre del año dos mil ocho

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 15 y 16 de autos, artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar sentencia en juicio de inscripción nombre de dominio “consorcio-csc.cl”.

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio de fecha 12 de mayo de 2008, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “consorcio-csc.cl”, surgido entre Constructora Comasca S.A., domiciliada en Avenida Andrés Bello Nº 2777, oficina 701, comuna de Las Condes, representada por su abogado don Fernando J. Moya Rodríguez, domiciliado en calle Huérfanos Nº 1373, Oficina 604, Santiago y Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., del giro de su nombre, quien comparece representada por Estudio Jurídico “Sargent y Krahn”, y por su abogado don Matías Somarriva Labra, todos domiciliados en Avenida Andrés Bello Nº 2711, piso 19, comuna de Las Condes, de esta ciudad.

Que por resolución de fecha 13 de mayo de 2008, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 26 de mayo de 2008, según consta a fojas 15 y 16 de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa, primer solicitante del nombre de dominio en disputa Constructora Comasca S.A. y Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., segundo solicitante y demandante de autos.

Tercero: Enunciación breve de la petición deducida por el demandante u opositor Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.:

La parte demandante funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “consorcio-csc.cl”, a Constructora Comasca S.A., e invoca los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

1.- Antecedentes de Hecho:

A) Señala que Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A, fue creada en 1916 con el nombre de Compañía Nacional de Seguros La Industrial, por un grupo de empresarios vinculados a la Sociedad de Fomento Fabril y la Cámara Industrial de Chile, con el objeto de satisfacer las necesidades de protección que la naciente industrialización del país, al inicio del Siglo XX, siendo su primer gerente general don Juan Hudson, quien además ejercía el mismo cargo en otras compañías, ejerciendo hasta el año 1926, posteriormente fue designado Gerente General don Luís Kappés G., quien administraba cinco compañías, a saber La Estrella, La República, La Minerva, La Cordillera y La Industrial, todas instaladas en calle Bandera 224, en la capital. En el año 1973, la empresa cambia de razón social a Compañía de Seguros de Vida La Industrial y en año 1975 cambia por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., y pasó a ser conocida en el mercado asegurador simplemente como “CONSORCIO”, siendo actualmente una empresa líder en su giro de negocios.

B) Seguidamente, la demandante cita una extensa lista de sus registros marcarios, que según señala comprenden la expresión CONSORCIO, en clase 16, CONSORCIO CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS –VIDA, en clases 16, 35 y 36, CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS, en clases 16, 36 y 35, EL CONSORCIO, en clase 16, CNS, en clases 36, entre otros; y cita también la titularidad de nombres de dominio, que se estructuran con la expresión CONSORCIO, tales como: CONSORCIO.CL, CONSORCIO.BIZ, EL CONSORCIO.Cl, CONSORCIODECHILE.CL, CONSORCIONET.CL, CONSORCIOSEGUROS.CL, ECONSORCIO.CL, entre otros.

C) Afirma la demandante que existe una vinculación entre el nombre de dominio solicitado “CONSORCIO-CSC.CL”, con ella, en consideración a que contiene la expresión CONSORCIO, de manera principal, y que la sola adición del signo “CSC”, no le otorga suficiente distintividad, y que además existe una similitud grafica y fonética entre las siglas “CNS” y “CSC”, resultando en

consecuencia que el dominio en disputa como una simple derivación de sus macas comerciales; y que atendido la fama y notoriedad de la marca CONSORCIO y su amplia presencia en Internet y en el mercado en general, no cabe duda que los consumidores y usuarios serán inducidos a error en caso que se asigne el nombre de dominio en disputa a un tercero, máxime si se considera que la expresión CONSORCIO, forma parte de la razón social de la demandante, lo que confirma la confusión que se producirá entre los consumidores.

2.- Antecedentes de Derecho: La parte demandante cita los siguientes argumentos:

A) Como primer argumento jurídico, la demandante, señala que “el nombre de dominio consiste en una dirección electrónica, o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de ésta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc”.

Agrega que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como Farmacias Ahumada, Universidad de Chile o Jumbo, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

B) Señala que la doctrina extranjera ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros,”en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio”. Al efecto, cita que el primero de enero de 2000 entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de nombres de dominio (UDRP). Dicha política reconoce que “se consideraran como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominios, si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de cual la parte demandante tiene derechos”. Señala que ICANN es la entidad a nivel mundial con mayor autoridad en esta

materia y que dichos criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21, y 22 del Reglamento de Nic Chile.

C) Agrega que es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación, pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella.

D) Cita al efecto el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en que se establece que en un procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como, que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o en cuanto se ha registrado el dominio de mala fe.

Señala que las marcas famosas y notorias, han de protegerse especialmente y cita como fundamentos los artículos 6 bis y 8º del Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante Decreto Nº 425, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en Diario Oficial de fecha 30 de septiembre de 1991, disposiciones que establecen que los Estados miembros de la Unión, deben rehusar o invalidar o prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya reproducción, imitación, traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso la estimare ser notoriamente conocida; y, que el nombre comercial será protegido por todos los países de la Unión, sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fabrica o comercio, respectivamente.

Invoca la parte demandante que el citado Convenio de Paris, en su artículo 8º establece que : “EL nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio”, y que la expresión CONSORCIO, constituye el nombre comercial, imagen corporativa y “goodwill” de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros, para lo cual se han invertido cuantiosos recursos, humanos y económicos, tanto en Chile como en el extranjero, y en consecuencia debe gozar de protección.

Por todas las razones señaladas anteriormente, concluye solicitando se le asigne el nombre de dominio en disputa, negando lugar a la solicitud del primer solicitante Constructora Comasca S.A.

A fojas 97, con fecha 11 de junio de 2008 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirió traslado al demandado Constructora Comasca S.A., por el término de 15 días hábiles para su contestación y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando dicha resolución a las partes por correo electrónico con igual fecha.

La parte demandada con fecha 2 de julio de 2008 presentó escrito de contestación de la demanda arbitral, la que rola a fojas 138 y siguientes de autos y con misma fecha, se dictó resolución por el Tribunal, teniéndola por contestada y se notificó a las partes, mediante correo electrónico.

El demandado en su escrito de contestación, solicitó se rechazara la demanda presentada por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S. A., y pide se le asigne en definitiva el nombre de dominio “consorcio-csc.cl”, e invocó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

1.- Señala que a fojas 86 don Matías Somarriva Labra, en representación de la Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S. A., ha interpuesto demanda en contra de la sociedad Constructora COMASCA S. A., con el objeto que este Tribunal Arbitral disponga que el nombre de dominio CONSORCIO-CSC.CL sea asignado a la demandante y no a la parte demandada, conforme a lo que disponen el texto actualizado del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio que administra NIC Chile y el texto del Convenio de París.

Indica que la demandante afirma que tiene una historia de más de cien años, iniciándose con el nombre Compañía Nacional de Seguros La Industrial y que desde 1975 pasó a denominarse Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S. A., afirmando que desde esa fecha su representada pasó a ser conocida por el público simplemente por la expresión CONSORCIO e indica que tiene una serie de registros marcarios en el Departamento de Propiedad Industrial, para proteger su nombre comercial en torno a la expresión CONSORCIO y sus derivados, registros que enumera y describe latamente, en las clases 16, 35 y 36, para productos y servicios según los casos.

Seguidamente la actora en su demanda menciona un total de 19 nombres de dominio, 16 de los cuales están registrados .cl en NIC Chile, los cuales consisten o se estructuran sobre la expresión “CONSORCIO”.

Señala la demandada que cabe tener presente que de los 19 nombres que menciona, hay dos que llevan el nombre de dominio genérico BIZ y uno el nombre de dominio genérico COM, además de 11 nombres que agrupan el término CONSORCIO con denominaciones descriptivas - que apuntan a productos o servicios determinados, algunos de los cuales poco o nada se relacionan con el negocio asegurador (v. gr. Colegio, Financiero, Corredores de Bolsa, Vino[1], Seguros - que es lo propio de la demandante -, Fondos Mutuos, Hipotecario, etc.).

Afirma la demandada que cabe también tener presente que ninguno de los nombres de dominio mencionados incluye el término o concepto genérico CONSORCIO más un guión y más un trío de iniciales, cuyo es el caso del nombre de dominio que ha registrado mi representada, a saber, CONSORCIO-CSC.CL.

Dice luego la demandante que “(…) *el dominio en disputa CONSORCIO-CSC.CL aparece como una simple extensión de los dominios de mi mandante, lo cual evidentemente producirá toda (sic) tipo de confusiones en el público consumidor.*”.

Finalmente, y luego de abundar la demandante acerca de la aparente similitud, de la eventual inducción a error a que se verá sometido el usuario de Internet, y de que la expresión CONSORCIO forma parte de la razón social de la demandante lo que confirmaría la confusión antes alegada, etc., etc., la actora hace una relación acerca de los criterios que, en su concepto, serían los únicos aplicables a la controversia.

---

[1] Cabe preguntarse, aunque fuere de paso, ¿qué tiene que ver el vino con los productos y servicios de una compañía de seguros?

La verdad es que nada o casi nada.

La única relación o explicación puede radicar en la voracidad de esta y otras grandes compañías por adquirir y utilizar nombres en el ciber espacio, exorbitando su quehacer propio - o su *core business*, en palabras de moda -, en un ánimo claro de copar injustamente el sistema de registro bloqueando a terceros interesados que, probablemente, tendrían infinita mayor relación con la industria o los servicios de la vitivinicultura que esta aseguradora, toda de posibilidad de registro de nombres de dominio.

Respecto a los documentos acompañados en la demanda. Señala la parte demandada que el actor acompaña a su demanda 44 impresiones obtenidas del sistema de consulta de marcas del "DPI", 16 impresiones obtenidas del sistema de consulta de dominios .cl inscritas por NIC Chile, y sendas impresiones del "Who is" por dos nombres de dominio .biz y un nombre de dominio .com.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. La parte demandada procedió a contestar la demanda de autos en los siguientes términos:

Consideraciones generales.

Afirma la demandada que en términos generales, la demanda de autos más parece dirigida a un eximio practicante de la "*cyber piracy*", que a una empresa constructora de bien ganada fama.

Afirma que Constructora COMASCA S. A., es una empresa de limpia trayectoria empresarial, dedicada directamente y exclusivamente a su rubro, sin ánimo de incursionar en la industria de los seguros, del corretaje de bolsa, de la industria del vino, de los fondos mutuos o del crédito hipotecario, como se desprende del arco de protección marcaria que ha forjado la demandante.

Señala que Constructora COMASCA actúa en negocios propios, sea en forma directa e individual, o bien en forma de CONSORCIO con otra u otras empresas y que es una empresa que cuando aborda proyectos u obras de mayor complejidad - sea por su volumen o por requerimientos tecnológicos -, lo hace en asociación o *consorcio* con otras empresas que, en las respectivas disciplinas que exige un proyecto u obra determinado(a), tienen experticia complementaria a las capacidades de Constructora COMASCA.

Formación de un CONSORCIO para el desarrollo de la obra que se indica. Este es precisamente el caso de la obra denominada "CONSERVACIÓN GLOBAL PARA LA RED URBANA DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO, I ETAPA, V REGIÓN[2]", proyecto u obra que, por sus características y exigencias

---

[2] Esta obra fue adjudicada por la Dirección de Validad del Ministerio de Obras Públicas en la V Región de Valparaíso, y dice relación con la mantención y operación de la vía y los sistemas electrónicos de control de flujos, administración de sensores de señalización y alerta, y en general de control del tránsito de la obra vial denominada Túnel La Pólvora, que constituye el Acceso Sur al Puerto de Valparaíso.

tecnológicas, llevó a mi representada a formar un CONSORCIO con la sociedad SICE AGENCIA CHILE S. A.

Este CONSORCIO es actualmente la sociedad anónima cerrada CONSORCIO SICE COMASCA S. A., cuya sigla distintiva es CSC, cuyo RUT es el 70.001.622-5 y cuya inscripción en el Registro de Comercio de Santiago rola a fojas 47593 número 33981 del año 2007, como se puede apreciar en la documentación que se acompaña en el otrosí primero.

Afirma la demandada que es esta circunstancia – y no otro interés subalterno - la que explica su pretensión de registrar el nombre de dominio CONSORCIO-CSC.CL; la idea es simplemente tener un nombre de dominio para los solos efectos que el personal que presta servicios en la sociedad CONSORCIO SICE COMASCA S.A. pudiere tener direcciones de correo electrónico que les identificasen con esta compañía. No hay otra razón para el registro que se solicitó a NIC Chile con fecha 14 de Enero de 2008.

Expresa que como se puede apreciar, la demandada no está dedicada al "*cybersquatting"* , no es una compañía dedicada a la ciber piratería, no pretende redireccionar sitio Web alguno ni para su avieso beneficio, ni en perjuicio de la compañía de seguros demandante, ni en perjuicio de tercero alguno, sino que sólo pretende utilizar legítimamente un concepto o término de uso común y de carácter genérico (como lo es el término consorcio), para identificación corporativa de los correos electrónicos del personal que presta servicios para la sociedad CONSORCIO SICE COMASCA S. A., pretensión que bajo ningún punto de vista puede ser considerada ilícita, abusiva ni constitutiva de actos de competencia desleal.

Declara que no ha tenido, no tiene, ni tendrá ánimo de entorpecer el negocio en la industria aseguradora que desarrolla la demandante; que no tiene - ni por asomo - la pretensión de utilizar maliciosa o abusivamente el nombre de dominio CONSORCIO-CSC.CL para incursionar como competidor de la COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S. A. de manera tal que no hay razón técnica, comercial, ni ética para impedir el registro del nombre CONSORCIO-CSC.CL a favor de la demandada.

Que la pretendida confusión que alega la demandante no es efectiva puesto que el término de uso común y genérico CONSORCIO no evoca ni se asocia de manera directa con la actividad aseguradora de la demandante, de manera tal que ningún usuario de Internet se confundirá, por cuanto mi parte no ofrece ni ofrecerá productos o servicios propios de la industria aseguradora.

En suma, la asignación del nombre CONSORCIO-CSC.CL a la demandada no es contraria a las regulaciones de propiedad industrial ni a las regulaciones sobre asignación de nombres de dominio en Internet.

Señala que el término CONSORCIO es un vocablo de uso común, de carácter genérico**.** Ciertamente nadie puede apoderarse de las palabras de uso común para beneficio propio. Así por lo demás lo recoge la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 19 bis C. Las palabras de uso común no son objeto de protección comercial como términos aislados sino sólo en su conjunto.

Así pues, es tan de uso común el término CONSORCIO que cualquier motor de búsqueda en Internet podrá llevar no sólo al sitio de la compañía demandante, sino además a EL CONSORCIO (sitio de un conjunto musical antiguamente denominado Mocedades), al Consorcio Periodístico que es propietario del diario La Tercera (Consorcio Periodístico S. A., COPESA), al Consorcio Maderero, al Consorcio Lechero, al Consorcio de ciertas Universidades, etc., etc., etc. Y, que se sepa, ningún navegante de Internet se ha equivocado a la hora de buscar información sobre leche para terminar - confundido - comprando un seguro de vida; ni tampoco se ha sabido de algún distraído usuario de Internet que se haya introducido a la tortuosa red de redes en busca de información sobre el grupo Mocedades y haya terminado comprando Fondos Mutuos ofrecidos por la compañía demandante…. O pero aún, comprando algún producto vitivinícola ofrecido por la compañía demandante en relación con su nombre Consorcio del Vino (que exorbita bastante el rubro de los seguros… pero, bueno, así sea!!).

3. EL DERECHO.

Invoca la demandada el Artículo 707 del Código Civil, el que está en la regulación de la posesión pero que la jurisprudencia entiende de amplia aplicación - dispone

que *La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. (…) En todos los otros la mala fe deberá probarse.*

Como comentarios, señala que es un primer solicitante de asignación de nombre de dominio .cl que ha actuado y actuará invariablemente de buena fe; si la demandante considera lo contrario, deberá probarlo.

Que la actuación de buena fe de la demandada está reforzada con el hecho de la utilización pacífica y no subrepticia del nombre comercial CONSORCIO SICE COMASCA en una de sus empresas; la utilización pública del logo que incluye la sigla CSC y el nombre CONSORCIO SICE COMASCA en los vehículos de propiedad de ésta que circulan libremente por caminos y vías urbanas del país.

Cita también los artículos 19 bis C y 19 bis D de la Ley 19.039[3] sobre Propiedad Industrial**.** El artículo 19 bis C dispone que los *registros de marcas que contengan signos, figuras, cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados*.

A su turno, el artículo 19 bis D dispone que se *confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro* (…) y que por ello (…) *el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión*.

---

[3] El texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.039 sobre propiedad Industrial fue fijado por el DFL Nº 3/2006 (Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción), publicado en el Diario Oficial el 20 de Junio de 2006.

Que finalmente, el último inciso de este artículo 19 bis D dispone que *Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión*.

Comenta la demandada que es evidente que, en el caso sub lite, la demandante no puede prohibir ni solicitar se prohíba el uso del término de uso común CONSORCIO aisladamente, por cuanto de los documentos por el actor acompañados se desprende que la marca comercial ampara frases (protección al conjunto) y no términos aislados (ver documentos de fojas 20, 22, entre otros).

Que es evidente también que mi parte no está generando confusión alguna, por cuanto los rubros en que realizan sus actividades el primer solicitante y la demandante y segunda solicitante, no se topan en lo más mínimo. De hecho, las clases en las cuales han sido registradas las marcas de la compañía demandante son la clase 16[4] (en productos) y las clases 35[5] y 36[6] (en servicios), clases que en nada se relacionan con los servicios de la clase 37[7] del Clasificador CIPSA.

Cita los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París de 1883**.** Estos artículos tienen una *ratio legis* inspirada en la necesidad que previó la comunidad internacional en el sentido de establecer regulaciones que tiendan a la protección de las creaciones del intelecto, de las marcas o de los nombres comerciales frente a los ataques de mala fe o frente a la competencia desleal.

El artículo 6 bis se refiere a la protección de las marcas notoriamente conocidas, cuando existan actos *de reproducción, imitación o traducción de esa marca notoria, susceptibles de crear confusión, en la medida que se utiliza para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la*

---

[4] La Clase 16 incluye: *Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.*

[5] La Clase 35 incluye: *Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.*

[6] La Clase 36 incluye: *Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.*

[7] La Clase 37 incluye: *Construcción; reparación; servicios de instalación.*

marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

Que a su turno, el ya nombrado artículo 10 bis se refiere a la competencia desleal, quedando obligados los países signatarios del Tratado a *asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal*. (…).

Continúa este artículo estableciendo que se prohíbe en particular:

(i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; (…); y,

(iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Afirma la demandada que claramente, no está usando ni usará una marca notoriamente conocida que pertenece a otro, creando confusión por la utilización de ésta respecto de bienes o servicios idénticos o similares.

Tampoco mi representada está utilizando o utilizará el nombre de dominio CONSORCIO-CSC.CL para competir deslealmente contra la compañía de seguros demandante.

Las protecciones de la ley y de los tratados que han sido ratificados por nuestro país e incorporados a su regulación interna, están destinados a prevenir fraudes, utilizaciones indebidas, competencia desleal u otros comportamientos desviantes que atentan gravemente contra el orden público económico y la creación o los privilegios industriales.

Las protecciones de la ley y los tratados no están dispuestas para pieles ultrasensibles, con tendencias ultralitigiosas, que presentan oposiciones caprichosas y sin fundamento sustancial.

Invoca el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile, artículo que regula la causal de revocación de nombres de dominio cuya inscripción sea abusiva o se haya realizado de mala fe.

Que la inscripción realizada por la primera solicitante no es abusiva por cuanto no es un nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos la demandante de autos; ni tampoco respecto de un nombre por el cual la demandante es reconocida.

Que la demandada - como asignatario del nombre de dominio -, tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio CONSORCIO-CSC.CL, por cuanto es el nombre de la sociedad CONSORCIO SICE COMASCA S. A., de la cual es socia principal junto a SICE AGENCIA CHILE S. A.

Y, desde luego, el nombre de dominio CONSORCIO-CSC.CL no ha sido inscrito ni se utiliza o será utilizado de mala fe; no ha sido inscrito para comercializarlo; no se ha utilizado para negociar su venta, arrendamiento o cesión de derechos de uso a la compañía demandante; no se utiliza ni utilizará para hacerle competencia desleal; no se utiliza ni se utilizará para redireccionar la página Web de la demandante a página alguna en la que tenga interés mi representada, etc., etc., etc.

Que por el contrario, mi parte sólo ha solicitado la inscripción del nombre de dominio CONSORCIO-CSC.CL con el objeto de proveer direcciones de correo electrónico institucionales a los trabajadores dependientes de una sociedad en la que tiene el 50% de los derechos accionarios, sin ánimo de lucro ni de desviación de comercio en su beneficio, ni creando confusión de ningún tipo.

Aplicación del criterio *first come, first served***.** Dado todo lo anterior, esto es, no habiendo perjuicio en contra de la demandante, no habiendo mala fe de mi representada, habiendo utilización de un término de uso común como lo es la palabra CONSORCIO, no habiendo actos de competencia desleal, no tratándose de industrias similares las de mi parte y la de la demandante, no siendo inductivo a error o confusión el nombre de dominio sub lite, es evidente que el único criterio de asignación que cabe ser aplicado es el *primero en el tiempo, primero en el derecho* más conocido por el concepto anglosajón *first come, first served*, que no es otro que el muy popular “orden de peluquería”.

De acuerdo a lo expuesto, lo dispuesto en las normas legales citadas, lo prevenido en la reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres

del Dominio CL, pide la parte demandada se sirva tener por contestada la demanda de fojas 86 y siguientes y, en definitiva, rechazarla en todas sus partes, y que se le asigne el nombre de dominio CONSORCIO-CSC.CL, con costas.

Que con fecha 2 de julio de 2008, se dictó resolución teniendo por contestada la demanda arbitral por la parte demandada Constructora Comasca S.A. y por acompañados los documentos probatorios, notificada a las partes con misma fecha, mediante correo electrónico.

Que con fecha 18 de julio de 2008, se dictó resolución citando a las partes a audiencia de conciliación, para el día Lunes 28 de julio de 2008, a las 15.30 horas, resolución que fue notificada a las partes con igual fecha, mediante correo electrónico.

Que a fojas 147 se levantó acta de la audiencia, en la que no se produjo conciliación por inasistencia de la parte demandante Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., y se dictó resolución citando a las partes a oír sentencia definitiva, mediante resolución de fecha 28 de julio de 2008, notificada a las partes mediante correo electrónico de igual fecha.

Parte Considerativa:

Cuarto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

1º Que la cuestión controvertida que debe resolverse en el caso sub-lite, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “consorcio-csc.cl”, esto es, sí al primer solicitante Constructora Comasca S.A., o al segundo solicitante y demandante Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.

2º Que la parte demandante sostiene ser titular de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa, e invoca como fundamento que es una compañía de seguros, cuya fundación data del año 1916, con el nombre de Compañía Nacional de Seguros La Industrial, la que a partir del año 1975 cambia su nombre social a Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., la que es ampliamente conocida en el mercado nacional de los seguros de vida e invoca la titularidad de registros marcarios, citando una extensa lista de marcas comerciales etiquetas, que comprenden, según afirma,

la expresión CONSORCIO, tales como en clase 16, CONSORCIO CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS –VIDA, en clase 16, 35 y 36, CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS, en clases 16, 36, 35, EL CONSORCIO, en clase 16, CNS, en clases 36, entre otros; y cita también la titularidad de nombres de dominio, que se estructuran con la expresión CONSORCIO, tales como: CONSORCIO.CL, CONSORCIO.BIZ, EL CONSORCIO.Cl, CONSORCIODECHILE.CL, CONSORCIONET.CL, CONSORCIOSEGUROS.Cl, ECONSORCIO.CL, entre otros, antecedentes que en su opinión serían suficientes para otorgarle el nombre de dominio en disputa, ya que si se asignare éste al primer solicitante se induciría en confusión a los usuarios de la red de Internet; y hace presente que de conformidad al Convenio de Paris, debe otorgársele una especial protección, ya que la marca “consorcio” de que es titular, goza de fama y notoriedad en el mercado de los seguros a nivel nacional y a que esta expresión forma parte de su nombre comercial.

3° Que el primer solicitante del dominio en disputa Co nstructora Comasca S.A., al contestar la demanda de autos, señala que actúa en los negocios de su giro, ya en forma directa e individual, o bien la forma asociada de consorcio, con otra u otras empresas, y que precisamente es el caso de la formación societaria “Consorcio SICE Comasca S.A.”, cuya sigla distintiva es “CSC”, la que fue formada mediante escritura pública de fecha 9 de noviembre de 2007, que ejecuta la obra denominada “Conservación Global para la Red Urbana de la Provincia de Valparaíso, I Etapa, V Región” y que esta circunstancia – y no otro interés subalterno – es lo que explica la pretensión de registrar el nombre de dominio “consorcio-csc.cl”, para los efectos que el personal que presta servicios en la sociedad Consorcio SICE Comsca S.A., pueda tener direcciones de correo electrónico que les identifiquen con esta compañía; y que simplemente se pretende utilizar legítimamente un concepto o término de uso común y de carácter genérico, como es el término consorcio, para identificación corporativa de los correos electrónicos del personal que presta servicios para la sociedad Consorcio SICE Comasca S.A., pretensión que no puede ser considerada como ilícita, abusiva, ni constitiuiva de actos de competencia desleal, ya que no tiene el ánimo de entorpecer el negocio de la industria

aseguradora que desarrolla la demandante.

4º Que a efectos de resolver la litis, cabe considerar como es sabido, que el término “consorcio” en el ámbito jurídico, tiene el significado preciso de “*unión temporal de dos o mas empresas que constituyen un ente autónomo respecto de ellas, para la realización de una obra o empresa determinada*”, siguiendo al autor argentino Saúl Argeri, en su libro “Diccionario de Derecho Comercial y de la Empresa”, por lo que efectivamente es un concepto de uso común en materia jurídica y económica, razón por la cual puede ser usada por toda persona o personas que pretendan recurrir a esta modalidad asociativa empresarial, en negocios y a nivel de nombres o razones sociales que pretenden describir la naturaleza jurídica de su asociación empresarial, unido por cierto a otros términos o siglas que logren darle distintividad. Que asimismo, la parte demandante cita varias marcas comerciales que utilizan el concepto “consorcio”, unidas a otras palabras, bajo la modalidad de etiquetas, según consta de los documentos agregados a fojas 17 a 60 de autos, pero también consta que estos registros marcarios han sido otorgados por el Departamento de Propiedad Industrial, sin protección a la expresión “consorcio” en forma aislada, por lo que la parte demandante no puede invocar un uso exclusivo y excluyente del mismo, de manera privativa en forma aislada, toda vez que han sido otorgadas como conjunto, sin protección a la expresión “consorcio” por ser un vocablo de uso común, dentro de su propio significado.

5º Que en consecuencia, atendido a que el solicitante de autos Constructora Comasca S.A., ha invocado y probado que es accionista de la sociedad denominada “Consorcio Sice Comasca S.A.”, la que puede actuar con la sigla de fantasía “CSC”, según consta del extracto inscrito en el Registro de Comercio de Santiago con fecha 13 de noviembre de 2007, el que rola en copia a fojas 119 y 120 de autos, y habida consideración a que la parte demandada ha declarado expresamente que su pretensión es utilizar el dominio en disputa “consorcio-csc.cl”, en el ámbito de las comunicaciones con los trabajadores de “Consorcio Sice Comasca S.A.”, mediante el uso de correos electrónicos y de información de la empresa, no se observan obstáculos jurídicos, para acoger la pretensión del primer solicitante del dominio de autos “consorcio-csc.cl”, toda vez que no se observan obstáculos que puedan provocar confusión en los

usuarios de la red de Internet, respecto de la actividad corporativa de la demandante, suficientemente posicionada en el mercado asegurador, y la actividad propia de la demandada, quien además deberá en su actuar, evitar cualquier eventual atisbo de confusión con el giro de negocios de la parte demandante y su imagen corporativa, en tanto poseedor de buena fe.

Asimismo, por lo ya señalado este sentenciador es de convicción que el dominio “consorcio-csc.cl”, presenta una distintividad suficiente para otorgarle amparo en el ámbito propio de los nombres de dominio de Internet, respecto de los registros de nombres de dominio de que es titular la parte demandante y que cita en su demanda, consideración que no se encuentra en pugna con el estatuto legal que tutela las marcas comerciales en la Ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial y en el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, en nuestro derecho positivo.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad con el principio de prudencia y equidad y a lo establecido en el Nº 14, primer párrafo, del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres De Dominio CL, se resuelve rechazar la demanda de oposición de fojas 83 de autos interpuesta por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. y se asigna el nombre de dominio “consorcio-csc.cl”, al primer solicitante Constructora Comasca S.A., Rut Nº 96.732.630-5.

En materia de costas no se condena ala parte demandante, toda vez que ha litigado con fundamento plausible, por lo que cada parte soportara sus costas procesales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y doña Cecilia Abrigo Alcaine, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman

conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal

Abogado

Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Abrigo Alcaine