CORTE Y PLEGADO DELSA S.A. v. DELTA EDIFICACIÓN S.A.

Rol N° 67-2011

Santiago, 06 de enero de dos mil doce.

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "**delsachile.cl**", siendo partes **CORTE Y PLEGADO DELSA S.A.**, domiciliado en Las Acacias 02500, San Bernardo, Santiago y **DELTA EDIFICACION S.A.**, domiciliado en Avenida Presidente Riesco 5711, Piso 8, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en Avenida Presidente Riesco 5561, Piso 8, Las Condes, Santiago, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron ambos solicitantes. El Primer Solicitante compareció representado por don Wilfredo Pardo González, y el Segundo Solicitante asistió representado por don Fernando Urra Quiroz. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 10 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el **Primer Solicitante** presenta sus argumentaciones mediante correo electrónico, donde estampa los argumentos en que fundan sus pretensiones que son las siguientes:

a. Delsachile es del primer solicitante, señala, por derecho, toda vez que no es una marca registrada, su registro en NIC antes que DELTA EDIFICACION, los giros son totalmente distintos.
b. Que se debe considerar que Delsachile y Delta edificaciones no son marca registrada y que existen varios nombres parecidos con Delta.

El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Factura electrónica N° 000767189, emitida por Universidad de Chile, sucursal NIC Chile, de fecha 27 de mayo, donde consta compra de dominio delsachile.
2. Copia de Certificado de inicio de actividades.

SEXTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante formuló argumentos y pruebas, y acompañó documentos. Los argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:

a. DELTA EDIFICACION S.A., es una empresa cuyos inicios se remontan al año 1945, y desde aquella fecha, a la actualidad, se ha destacado en el mercado inmobiliario.
b. Agrega que su representada a esta fecha cuanta con numerosas marcas registradas a su nombre ante el INAPI y dominios web ante NIC Chile, tales como Marca DELTA, Registro N° 724.566, para servicios de la clase 38; Marca DELTA Registro N° 724.567, para servicios de la clase 40; Marca DELTA, Registro N° 751.308, para servicios de la clase 35, 37 y 42, entre otros, y nombres de dominio: DELTA.CL, registrado ante NIC Chile a nombre de DELTA EDIFICACIONES S.A. desde el 10 de mayo de 2005 a la fecha; y DELTACHILE.CL, registrado ante NIC Chile a nombre de DELTA EDIFICACIONES S.A. desde el 15 de julio del año 2004 a la fecha. Dichos dominios se han creado para identificar y asociar al publico consumidor con la figura de su mandante, para los productos y servicios que ofrece en el mercado.
c. Que de conformidad a lo establecido por el artículo 14 de la Reglamentación de las Normas para asignación de los nombres de dominio .CL, la causa de pedir en los conflictos de dominio es acreditar quien tiene mejor derecho.
d. Que la primera solicitante infringe claramente las normas vigentes sobre abusos de publicidad señaladas por el Código de Etica Publicitaria, que no siendo norma imperativa, señala criterios plasmados en normas que permiten comprender y atribuir un mejor derecho a su representado.
e. Que el dominio en conflicto es “peligrosamente similar” a su marca, lo que puede llevar a confusión al público consumidor, ya que delsachile, es muy parecido a deltachile, por lo que se está transgrediendo la ley de Protección al Consumidor. Con ello DELSACHILE, carece de la debida fisonomía de identidad que permita diferenciarlo en el mercado de las marcas y nombres de dominio.
f. Agrega que en relación a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, se están transgrediendo normas relacionadas a la claridad que deben tener los consumidores respecto de los productos que se les ofrecen, por lo que llama especialmente la atención el parecido que existe entre DELSACHILE y DELTACHILE, por lo que habría involucrada una mala fe del Primer Solicitante al intentar de aprovecharse de la fama de su representada.

g. Hace presente variada jurisprudencia en relación al principio "first come, first served", el que sólo debiera aplicarse como "ultima ratio", en los casos en que ninguna de las partes acredita un mejor derecho sobre el dominio, lo que no ocurriría en la especie, ya que su representada tiene un mejor derecho sobre el dominio en disputa.

El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Legajo que incluye copias de los registros que tiene DELTA EDIFICACION S.A. por la marca DELTA.
2. Impresiones de la base de datos de NIC Chile obtenidos de su página web www.nic.cl para acreditar que los nombres de dominio www.delta.cl y www.deltachile.cl, se encuentran registrados a nombre de DELTA EDIFICACION S.A.
3. Impresiones de la página web www.delta.cl
4. Copia de fallo dictado en conflicto por asignación de nombre de dominio DELTAT.CL por el Arbitro señor Ricardo Sandoval López.
5. Impresiones de página web www.delsachile.cl.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal tuvo por presentados los argumentos de las partes, tuvo por acompañados los documentos presentados y dio traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a sus contrapartes respectivas.

OCTAVO: Que, el Primer Solicitante no evacuó el traslado conferido.

NOVENO: Que, el Segundo Solicitante evacuó el traslado conferido señalando:

a. Que si bien existen registrados en NIC Chile dominios con la expresión "DELTA", se puede apreciar de la sola lectura que a estos de les ha incorporado complementos que permiten identificarlos por el público consumidor.
b. En relación a lo anterior, no ocurre lo mismo con la expresión "DELSA", que resulta fácilmente confundible con la expresión "DELTA" y sólo se le ha agregado la expresión "CHILE".
c. Que solicitar el nombre de dominio en primer lugar, nos constituye necesariamente mayor diligencia ni un mejor derecho a todo evento, motivo por el cual NIC Chile ha establecido un plazo para que si un tercero se considere afectado con una solicitud, pueda presentar otra competitiva.

DÉCIMO: Que, este Tribunal tuvo por evacuados los traslados conferidos y, atendiendo al mérito de autos, citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

UNDÉCIMO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DUODÉCIMO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de comparar el alcance de los intereses de cada una de las partes, con el objeto de determinar a quien asiste un mejor derecho para que le sea asignado el nombre de dominio en disputa. Al efecto, resulta relevante señalar que del análisis de los documentos acompañados por las partes, se puede presumir, con suficiencia, que ninguna de las partes ha actuado de mala fe, y que las solicitudes de las partes ha sido motivada por su interés en desarrollar una actividad económica y un interés comercial, pero de distinta consistencia.

DECIMOTERCERO: Que, siendo efectivo que **CORTE Y PLEGADO DELSA S.A.** fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DECIMOCUARTO: Que el Primer Solicitante sólo se limita a señalar que le asiste un mejor derecho por haber inscrito primero el nombre en disputa que el Segundo Solicitante, lo que hace clara referencia al principio "First come, first served", por lo que éste sentenciador, no tiene más que aclarar que dicho principio sólo debe ser aplicado, y con ello, ser determinante en dirimir sobre el otorgamiento de un dominio a uno los solicitantes sólo en aquellos casos en que los derechos acreditados por las partes en disputa son tan efectivos e inequívocos para ellos, que ambas demuestran tener un mejor derecho.

DECIMOQUINTO: Que, en relación con el Segundo de los solicitantes**, DELTA EDIFICACION S.A.** queda acreditado a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada, que es titular de diversas marcas y nombres de dominio que contienen la expresión "**DELTA**", a mayor abundamiento, cabe destacar que dicha expresión forma parte integrante de su razón social. De lo anteriormente señalado, y de sus propios dichos, se desprende entonces que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web, evitar la posibilidad de dilución marcaria, y la confusión de los consumidores.

DECIMOSEXTO: Que, a juicio de este Tribunal, no consta fehaciente, ni suficientemente en estos autos la existencia de un mejor derecho que le asista al Primer Solicitante.

DECIMOSÉPTIMO: Que, en consideración a las marcas y nombres de dominio del Segundo Solicitante, las cuales contienen la expresión **"DELTA"**, la que es además parte integrante de su razón social, y muy parecida a la expresión **"DELSA"**, en disputa, y tomando en consideración la actividad que desarrolla el Segundo Solicitante usando dicha expresión, este sentenciador estima que, de asignarse el nombre de dominio al Primer Solicitante, podría producirse el fenómeno de que quienes ingresen a la página Web a través del nombre de dominio en disputa, piensen que en dicho sitio encontrarán los productos y servicios de **DELTA EDIFICACION S.A.**, quien además ha acreditado tener una actividad extensiva relacionada a la que realiza la Primer Solicitante, como es el caso del corte y plegado de materiales, lo que afecta a la sana y leal competencia entre las partes.

DECIMOCTAVO: Cabe señalar que a nivel nacional e internacional existe consenso en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio pueden causar confusión entre los consumidores, y esto se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir de aquellas que son fácil y ampliamente reconocidas por las personas en un mercado determinado para poder identificar un bien o servicio. En este sentido, este Tribunal estima que asignar el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante ocasionaría todo tipo de confusiones y equivocaciones entre los usuarios de la Web, razón por la cual este sentenciador se inclina a otorgar la debida protección jurídica al Segundo Solicitante.

DECIMONOVENO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, sin perjuicio de ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos. Sin embargo, en el caso de autos la posibilidad de confusión de los usuarios en los términos expuestos, en especial atención a que el Segundo Solicitante ha acreditado tener una actividad extensiva relacionada a la que realiza la Primer Solicitante, hace que la prudencia que debe observar este sentenciador, lo inclinen a otorgar la respectiva protección al Segundo Solicitante.

DECIMONOVENO: Que, a mayor abundamiento, no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos del Primer Solicitante el hecho que el segundo de ellos detente el nombre de dominio en disputa, mientras que, por el contrario, de asignarse el nombre de dominio delsachile.cl al Primer Solicitante, se verían afectados los intereses del Segundo Solicitante, así como los usuarios y consumidores, por la confusión y errores que esto ocasionaría, en conformidad a lo que se ha expresado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil,

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio "delsachile.cl" al Segundo Solicitante, DELTA EDIFICACION S.A., domiciliado en Avenida Presidente Riesco 5711, piso 8, Las Condes, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol Nº 67-2011

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2012.01.06 11:45:19 -03'00'

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.