TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje : edificabiobio.cl
Rol No. : 185-2008
OFICIO NIC : OF09877

En Santiago, a 04 de Febrero de 2009

Que don JAIME JORGE RIQUELME GONZALEZ, a su vez contacto administrativo, con domicilio en Quinta Los Olivos Km. 0,3 Cerro Colorado, Los Ángeles, Los Ángeles, solicitó con fecha 30 de Julio de 2008, el nombre del dominio **"edificabiobio.cl"** y, a su vez, CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN A.G., representada por Johansson y Langlois Limitada, cuyo contacto administrativo es, indistintamente, Christopher Doxrud, Carolina Mora ó Flavio Belair; todos con domicilio para estos efectos en San Pío X N° 2460 oficina 1101, Providencia, Santiago, solicitaron con fecha 08 de Agosto de 2008, el mismo nombre de dominio **"edificabiobio.cl"**;
Que mediante Oficio OF 09877 de NIC Chile, de fecha 20 de Octubre 2008, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **"edificabiobio.cl"**;
Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, según resolución de fecha 22 de Octubre de 2008, a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento a celebrarse el día 04 de Noviembre de 2008, a las 09:30 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 rolan en autos;
Que con fecha 04 de Noviembre de 2008, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de doña Carolina Mora Allende en representación del segundo solicitante Cámara Chilena de la Construcción A.G., y en rebeldía del primer solicitante, señor Jaime Jorge Riquelme González;
Que al no haberse producido conciliación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8, Inciso 3, 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 notificadas las partes;
Que en la misma fecha el abogado señor Andrés Echeverría Bunster, en representación de la Cámara Chilena de la Construcción AG., acompaña escrito mediante el cual delega el poder conferido por la representada, en la abogado habilitada doña Carolina Mora Allende, con expresas facultades de transigir y con patente al día de la I. Municipalidad de Las Condes, acompañando fotocopia simple del Poder conferido por la Cámara Chilena de la Construcción a los abogados Pedro Johansson Broudisson y/o Pablo Langlois Délano y/o Raimundo Langlois Vicuña y/o Andrés Echeverría Bunster, suscrito ante Notario Sergio Orellana Salcedo en fecha 28 de Septiembre de 1983; A lo cual este Tribunal proveyó: téngase presente y por acompañado documento de poder de fecha 28 de Septiembre de 1983, con citación;
Que con fecha 18 de Noviembre de 2008 comparece por escrito doña Carolina Mora Allende, en representación del segundo solicitante, Cámara Chilena de la Construcción AG. y, en lo principal, solicita acoger los argumentos de su representada y que se disponga el rechazo y eliminación de la solicitud del nombre de dominio edificabiobio.cl efectuada por don Jaime Riquelme González, asignándoselo a la Cámara Chilena de la Construcción AG., con expresa condena en costas, por las

Arbitraje : edificabiobio.cl
Rol No. : 185-2008
OFICIO NIC : OF09877

razones que se exponen: Que la solicitud de su representada se funda en el hecho que constituye una famosa y reconocida institución gremial del sector de la construcción y que a través de su prestigiosa y reconocida marca EDIFICA y sus derivaciones, promueve productos y servicios en el país, incluida la región del Bío-Bío; Que la representada se ha preocupado de registrar las marca comercial EDIFICA, expresión contenida íntegramente en el dominio en litigio; Que la simple adición de la palabra biobio, a esa expresión, creará confusión en el público consumidor, quien no podrá diferenciar si el dominio pertenece a un tercero y lo asociará y relacionará de manera automática con la mandante; Que la representada nació en el año 1951 como un conglomerado de constructores que representaran los intereses del sector frente al Gobierno y la comunidad; Que se creó como un organismo de carácter gremial cuyo fin era cubrir todo el país y de hecho, a lo largo del tiempo, ha extendido sus actividades en beneficio de los trabajadores de la construcción y sus familias y cuenta con un Consejo Nacional, Comisiones Asesoras y que su éxito se basa en la incorporación de profesionales de excelencia; Que en sus 55 años de existencia ha participado en la gestión y ejecución de políticas gubernamentales que han permitido perfeccionar la construcción nacional y, que demuestra que la data de su nombre es un elemento determinante que acreditan su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa; Que además cuenta con delegaciones regionales, incorporándose en julio de 2008 Ñuble y Bío Bío; Que la Cámara Chilena de la Construcción es una institución destacada en nuestro país, razón por la cual merece una adecuada protección de su nombre y de su imagen corporativa, como asociación gremial; Que la contraparte sólo quiere aprovecharse de la familia de marcas registradas por su mandante y que ha demostrado falta de interés al no asistir al comparendo de conciliación y/o fijación de normas de procedimiento; Que sería injusto asignar a un tercero el dominio de autos, en circunstancias que el único creador de la marca EDIFICA ha sido su representada, quien ha invertido grandes sumas de dinero y recursos humanos para registrar y dar a conocer sus marcas comerciales y nombres de dominio, a los consumidores; Que la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad e identificador de productos y/o servicios, razón por la cual el objetivo de la presente presentación es lograr evitar que un tercero se apropie de expresiones similares a marcas famosas y notorias, y que esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre los consumidores; Que lo anterior se puede observar de la siguiente lista de marcas EDIFICA y sus derivaciones, de propiedad de su representada: Marca EDIFICA: Registro N°680683, palabra, productos clase 16; Registro N°698361, palabra, servicios, clases 35 y 41; Registro N°696319, mixta, productos clase 16; Registro N°690474, mixta, servicios, clases 35 y 41; Registro N°680683, producto clase 16; Marca EDIFICA EXPO CONSTRUCCIÓN 2005: Registro N°749487, mixta, servicios, clases 35 y 41; Que su mandante es titular de los siguientes nombres de dominio: edifica.cl; edifika.cl; edificar.cl; ediffica.cl; edificaexpoconstruccion.cl y constructoraedifica.cl; Que respecto al derecho, el inciso primero del artículo 10 del Reglamento, establece que una vez que la solicitud haya sido recibida por Nic Chile, ésta se mantendrá por el plazo de 30 días corridos a contar de la publicación en una lista de solicitudes en trámite a objeto que eventuales interesados tomen conocimiento, y si se estimaren afectados puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio; Que por su parte el artículo 14 del

mismo reglamento, señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros; Que la representada posee derechos de propiedad sobre diversas marcas, todas adquiridas con anterioridad por lo que se encuentra, también, debidamente amparada por el artículo 2 de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25, inciso tercero de la Constitución Política; Que sin embargo, es necesario tener presente el hecho que el común denominador de todas sus marcas lo constituye EDIFICA, que es aquel elemento que le otorga a sus marcas la debida notoriedad y distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial; Que, en consecuencia, no resulta legítimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de dominio edificabiobio.cl, donde precisamente el elemento central está formado por el vocablo EDIFICA, que constituye el identificador de la familia de marcas de su representada, a la cual el primer solicitante ha adicionado la expresión biobio que no puede considerarse como un elemento diferenciador; Que en casos similares, como el arbitraje usmrancagua.cl arbitrado por el juez Felipe Barros Tocornal, se estableció que el hecho que la expresión o sigla USM que configura el nombre de dominio en disputa, presenta una clara identificación con la demandante, registrada como marca comercial en nuestro país, lo que hace plenamente aplicable el criterio de titularidad de registros marcarios para el signo pedido y, el hecho que una de sus sedes se encuentra en la ciudad de Rancagua, por lo que la Universidad Santa María tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio usmrancagua.cl; Que en igual sentido, falló el juez árbitro Christian Ernst al asignar el nombre de dominio celulosavaldivia.cl al segundo solicitante, Celulosa Arauco y Constitución S.A., estableciendo que si bien ninguna de las marcas comerciales inscritas por el segundo solicitante corresponden en forma exacta al dominio de autos, sin perjuicio de algunos elementos que sí se encuentran incluidos en el nombre de dominio celulosavaldivia.cl, en conflicto, y que se ha dado a conocer en la ciudad de Valdivia con ese nombre comercial, por lo que cualquier usuario de Internet, enfrentado al dominio celulosavaldivia.cl pensará lógicamente que se trata de un sitio relacionado con el segundo solicitante; Que si bien, no estamos frente a una revocación es necesario hacer mención de los artículos 20 y siguientes del Reglamento, los cuales avalan desde todo punto de vista lo anteriormente señalado y que establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio; Que el artículo 22 señala entre otras, como causal de revocación, que: "*...el nombre de dominio 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 conocido*"; Que el nombre de dominio solicitado contiene como elemento distintivo aquel que está presente en cada uno de los signos de su mandante, a saber, EDIFICA, y que la palabra BIOBIO constituye un término que alude a un lugar geográfico de la Octava Región y que no es el elemento central ni destacado en el nombre de dominio en disputa, de tal manera que los consumidores lo relacionarán inmediatamente con los productos y servicios ofrecidos a través de la marca EDIFICA; Que la Comisión Preventiva Central, al conocer la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A. ha señalado que: "*La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet*

localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando a sí a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo s eles relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios"; Que bien podríamos enfrentarnos a un solicitante inescrupuloso que pudiera eventualmente, distraer la atención de los consumidores ofreciendo productos y/o servicios idénticos a los de su mandante; Que su representada no tendría porqué permitir que un tercero, ajeno a su persona, pretenda cualquier clase de apropiación respecto de sus marcas, máxime cuando ésta constituye una marca famosa y notoria; Que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por la representada, como titular legítima de las marcas comerciales y nombres de dominio inscritos mencionados precedentemente, como también a su trayectoria en el mercado, y en segundo lugar, inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los productos y servicios de la mandante ante la eventual promoción y uso del sitio web www.edificabiobio.cl; Que en definitiva, ha quedado demostrado que su representada posee argumentos más que suficientes para un mejor derecho, por tanto, se solicita acoger los argumentos interpuestos, disponer el rechazo y eliminación de la solicitud efectuada por el señor Jaime Riquelme González y que se asigne a su mandante, Cámara Chilena de la Construcción A.G., con expresa condena en costas; Al primer otrosí: Que asume patrocinio y poder; Al segundo otrosí: Que acompaña los siguientes documentos: 1.- Comprobante pago honorarios arbitrales; 2.- Copia de los registros de las siguientes marcas comerciales: a) EDIFICA, registro N°680.683, que distingue productos de la clase 16; b) EDIFICA, registro N°696.319 que distingue productos de la clase 16; c) EDIFICA, registro N°698.361 que distingue servicios de la clase 35 y 41; EDIFICA, registro N°690.474 que distingue servicios de la clase 35 y 41; e) EDIFICA EXPO CONSTRUCCION 2005, registro N°749.487 que distingue servicios de la clase 35 y 41; 3.- Impresos obtenidos desde la página web www.nic.cl en donde figuran los siguientes nombres de dominio inscritos a nombre de su mandante: a) edifica.cl; b) edifika.cl; c) edificar.cl; d) ediffica.cl; e) edificaexpoconstructor.cl; f) constructoraedifica.cl; 4.- Impresos obtenidos de la página web de su cliente www.cch.cl, donde se promocionan sus productos, servicios y filiales, dando cuenta de su historia, prestigio y reconocimiento nacional; A lo cual este tribunal proveyó: A lo principal, téngase por presentadas argumentaciones en conformidad a la Cláusula Primera del Acta de Fijación de Procedimiento; traslado por el término de cinco días; Al primer otrosí: téngase presente; Al segundo otrosí: téngase por acompañados documentos, con citación;

Que con fecha 06 de enero de 2009, vistos y teniendo presente lo dispuesto en la cláusula segunda del Acta de Fijación de Procedimiento de autos, se recibe la causa a prueba, por el término de cinco días, y se fija como punto de prueba el acreditar la existencia y hechos que constituyan el mejor derecho alegado;

Que con fecha 12 de Enero de 2009, comparece por escrito doña Carolina Mora Allende, en representación del segundo solicitante, Cámara Chilena de la Construcción

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje : edificabiobio.cl
Rol No. : 185-2008
OFICIO NIC : OF09877

A.G., dando cumplimiento a resolución de fecha 06 de enero 2009 y solicitando se tengan por reiterados en parte de prueba los siguientes documentos: Copia de los registros de las siguientes marcas comerciales: a) EDIFICA, registro N°680.683, que distingue productos de la clase 16; b) EDIFICA, registro N°696.319 que distingue productos de la clase 16; c) EDIFICA, registro N°698.361 que distingue servicios de la clase 35 y 41; EDIFICA, registro N°690.474 que distingue servicios de la clase 35 y 41; e) EDIFICA EXPO CONSTRUCCION 2005, registro N°749.487 que distingue servicios de la clase 35 y 41; Impresos obtenidos desde la página web www.nic.cl en donde figuran los siguientes nombres de dominio inscritos a nombre de su mandante: a) edifica.cl; b) edifika.cl; c) edificar.cl; d) ediffica.cl; e) edificaexpoconstructor.cl; f) constructoraedifica.cl; Impresos obtenidos de la página web de su cliente www.cch.cl, donde se promocionan sus productos, servicios y filiales, dando cuenta de su historia, prestigio y reconocimiento nacional; A lo que este tribunal proveyó: Como se pide;

Que con fecha 02 de Febrero de 2009, este Tribunal Arbitral cita 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 don Jaime Jorge Riquelme González tiene la calidad de primer solicitante puesto que pidió el dominio en cuestión en estos autos, en forma previa a los señores Cámara Chilena de La Construcción AG..;
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;
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;

Arbitraje : edificabiobio.cl
Rol No. : 185-2008
OFICIO NIC : OF09877

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 posterior 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 deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que 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 "edificabiobio" y el interés de las partes respecto de ella;
12.- Que respecto de la naturaleza de la expresión en conflicto consta que corresponde a la unión de dos expresiones de la lengua castellana, que tienen un significado claro y preciso;
13.- Que, en consecuencia, las denominaciones que constituyen el nombre de dominio en cuestión en estos autos no corresponden a una creación intelectual, original de ninguna de las partes de este proceso;
14.- Que lo antes expresado significa que al no ser creación intelectual de alguna de las partes en conflicto, ni de un tercero y, mientras no se demuestre lo contrario, cualquier

persona puede hacer uso de ellas, respetando las normas de nuestro ordenamiento jurídico en relación al uso y adquisición de derechos sobre denominaciones ya existentes, para ser aplicadas en actividades comerciales;
15.- Que respecto del interés del primer solicitante este no compareció a la audiencia de fijación del procedimiento y no realizó gestión formal alguna con posterioridad, por lo no ha acreditado interés sobre el nombre del dominio en cuestión previo a la presentación de su solicitud;
16.- Que respecto del interés del segundo solicitante éste habiendo comparecido ha acreditado que posee numerosos registros marcarios para la expresión EDIFICA y que el registro más antiguo data del año 2003;
17.- Que por otra parte a través inspección personal de este Tribunal al sitio web de Nic Chile se ha podido constatar que existen nombres del dominio asignados a diferentes personas, diferentes del segundo solicitante de autos y que incluyen la expresión "EDIFICA";
18.- Que lo anterior, denota en opinión de este Tribunal que la expresión "EDIFICA" no es de uso exclusivo del segundo solicitante;
19.- Que ninguna de las parte ha acreditado uso de la expresión **edificabiobio**, con anterioridad a la solicitud de autos;
20.- Que de lo antes expresado este sentenciador deduce que en la especie no existe infracción a derechos válidamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo contrario, cada una de las partes manifiesta un interés legítimo al nombre de dominio en cuestión, con la sola presentación de su solicitud;
21.- Que no existiendo infracción a las normas citadas antes mencionadas corresponde resolver si procede la aplicación del principio residual "First come First Served" en base a los antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este sentenciador;
22.- Que respecto de la buena o mala fe del primer solicitante, de acuerdo a los principios generales que inspiran nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y tampoco se ha acreditado en el proceso un hecho material que constituya mala fe;
22.- Respecto de los derechos del segundo solicitante, tal como se expresara en el numerando catorce de esta sentencia esta parte ha acreditado derechos de propiedad respecto de la expresión EDIFICA y no ha acreditado relación alguna con la expresión edificabiobio;
23.- Que por otra parte, en materia de nombres del dominio no son aplicables las normas relativas a marcas comerciales ya sea en lo que dice relación con las semejanzas entre dos signos, ya sea la aplicación del principio de especialidad de las marcas puesto que un nombre de dominio sólo puede ser asignado a una persona;
24.- Que la limitación antes descrita ha determinado en la práctica la existencia de asignaciones de nombres de dominio a diferentes personas, con la sola diferenciación de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresión una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos;
25.- Consecuencialmente, considerando los antecedentes antes citados de acuerdo a las normas de prudencia y equidad este sentenciador estima que no existen antecedentes suficientes para preferir al segundo solicitante en relación al primero.
26.- Cada parte pagará sus costas

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje : edificabiobio.cl
Rol No. : 185-2008
OFICIO NIC : OF09877

27.- 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 a don **JAIME JORGE RIQUELME GONZALEZ**

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 Árbitro

Joyce Slight O.
Testigo