Santiago, treinta de octubre del año dos mil ocho

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 78 y 79 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 en juicio arbitral de revocación del nombre de dominio NIC "engelvoelkers.cl", se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva:

Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 12 de agosto 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 revocación del nombre de dominio "engelvoelkers.cl", existente entre don Juan Ricardo Massmann Schilling, ignoro profesión u oficio, domiciliado en Avenida los Trapenses Nº 3069, comuna de Lo Barnechea, Santiago, titular del dominio "engelvoelkers.cl" y Engel & Volkers Imnobilien GmbH 5, 20355, Hamburgo, Alemania, domiciliada en Stadthausbruke y Engel & Volkers Marken GmbH & Co. KG, domiciliada en Dorfsttrabe 34ª, 22113 Oststeinbek- Havighorst, Alemania, también designadas conjuntamente como "Engel & Volkers", ambas representadas en estos autos por su abogado don Claus Krebs Poulsen, domiciliado en Av. Apoquindo 3721, Piso 13, Las Condes.

Que por resolución de fecha 18 de agosto de 2008 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 69 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 25 de agosto de 2008, con la asistencia de la parte de Engel & Volkers Imnobilien GmbH y Engel & Volkers Marken GmbH & Co. KG, y en rebeldía de don Juan Ricardo Massmann Schilling, según consta a fojas 78 y 79 de autos, audiencia en la que se establecieron las bases del procedimiento del juicio arbitral, las

que fueron notificadas a la parte inasistente mediante correo electrónico despachado con igual fecha.

Que son partes litigantes en el presente juicio arbitral de revocación don Juan Ricardo Massmann Schilling, actual titular del dominio “engelvoelkers.cl” y Engel & Volkers Imnobilien GmbH y Engel & Volkers Marken GmbH & Co. KG, parte demandante, representada por su Abogado don Claus Krebs Poulsen.

Enunciación breve de la petición deducida por el demandante de autos Engel & Volkers Imnobilien GmbH y Engel & Volkers Marken GmbH & Co. KG:

La parte demandante “Engel & Volkers” funda su demanda de revocación del nombre de dominio “engelvoelkers.cl”, entablada en contra de don Juan Ricardo Massmann Schilling, e invocan los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.- Argumentan que en el año 2006, el señor Juan Ricardo Massmann Schilling registró como nombre de dominio bajo el ccTLD “CL” la expresión “engelvoelkers.cl” y que la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL (en adelante la *“Reglamentación”*) contempla la posibilidad —para toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio— de solicitar la revocación de la inscripción que le agravia.

II.- Que los requisitos de fondo que se exigen para el ejercicio de esta acción (en adelante la *“Acción de Revocación”*) son: que la inscripción sea abusiva, o que haya sido realizada de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

1.- 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 reconocido;

2.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio; y

3.- Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

Que asimismo, la Reglamentación dispone que la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias —sin que su enunciación sea taxativa— servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

A) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio;

B) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta;

C) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia; o bien

D) Que, usando el nombre de dominio, el asignatario de éste haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.

Que conforme a la normativa señalada, declara el actor que ejerce la acción de revocación que ésta contempla en el artículo 22 del Reglamento, puesto que en la inscripción del nombre de dominio “engelvoelkers.cl” se configuran todas las condiciones que permiten calificarla de abusiva, así como varias circunstancias que sirven para evidenciar la mala fe del actual asignatario, según se demostrará a continuación.

III.- Inscripción abusiva del nombre de dominio “engelvoelkers.cl”:

A) *El nombre de dominio "engelvoelkers.cl" es idéntico a la marca "ENGEL & VÖLKERS" registrada por los demandantes en Chile y en el extranjero*.

Afirma que Engel & Völkers Immobilien GmbH es titular de los siguientes registros de marca comercial en Chile:

1.- Registro No. 770.260 de la marca "ENGEL & VOLKERS", concedido con fecha 24 de octubre de 2006, para distinguir los siguientes servicios de la clase 36: *"Servicios inmobiliarios; administradores y enajenadores de inmuebles y de alquiler de todo tipo; corredores de valores y bienes, servicios financieros, de inversiones, fondos mutuos, de cooperativas de crédito; corredores de propiedades"*.

2.- Registro No. 770.261 de la marca mixta "ENGEL&VOLKERS", concedido con fecha 24 de octubre de 2006, para distinguir los siguientes servicios de la clase 36: *"Servicios inmobiliarios; administradoras y enajenadoras de inmuebles y de alquiler de todo tipo; corredores de valores y bienes, servicios financieros, de inversiones, fondos mutuos, de cooperativas de crédito; corredores de propiedades"*.

En ambos registros la palabra "V**O**LKERS" aparece sin diéresis (en lugar de "V**Ö**LKERS") debido a la imposibilidad técnica de la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial de reproducir las letras que no forman parte del alfabeto español. Sin embargo, la marca es la misma, como evidencia la imagen que corresponde a la marca mixta arriba citada.

Que cabe mencionar que la titularidad de los registros chilenos pasó recientemente de Engel & Völkers Immobilien GmbH a la compañía relacionada Engel & Völkers Marken GmbH & Co.KG, según consta en los documentos de cesión cuyas copias se acompañan en el Primer Otrosí. Estas transferencias entre mis mandantes serán anotadas en el Registro de Marcas en una fecha muy cercana.

Por su parte, Engel & Völkers Marken GmbH & Co.KG es titular de numerosos registros de marca comercial en el extranjero, entre los que se cuentan los siguientes:

1. Registro No. 39814069.3 de la marca “ENGEL & VÖLKERS”, otorgado en Alemania con fecha 30 de noviembre de 1998, para distinguir servicios de la clase 36, así como de las clases 16, 35 y 41. Los servicios de la clase 36 dicen relación con la gestión inmobiliaria y la correduría de propiedades, entre otros.
2. Registro No. 1013010 de la marca comunitaria “ENGEL & VÖLKERS”, otorgado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Comunidad Europea con fecha 17 de marzo de 2000, para distinguir servicios de la clase 36, así como de las clases 16, 35 y 41. Los servicios de la clase 36 dicen relación con la gestión inmobiliaria y la correduría de propiedades, entre otros.
3. Registro No. 3011525 de la marca “ENGEL & VÖLKERS”, otorgado en los Estados Unidos de América con fecha 1 de noviembre de 2005, para distinguir servicios de la clase 36, así como de las clases 16, 35 y 41. Los servicios de la clase 36 dicen relación con la gestión inmobiliaria y la correduría de propiedades, entre otros.
4. Registro No. 1130841 de la marca “ENGEL & VOLKERS” (al igual que en el caso chileno, esta última palabra aparece sin diéresis), otorgado en Australia con fecha 21 de agosto de 2006, para distinguir servicios de la clase 36, así como de las clases 16, 35, 41 y 42.

Que además de los registros marcarios nacionales y extranjeros señalados, Engel & Völkers es también titular de los nombres de dominio “engelvoelkers.com” y “engelvoelkers.de” en el extranjero, entre otros; así como —por intermedio de la sociedad franquiciataria E y V Barnechea S.A.— del nombre de dominio “engelvolkers.cl” en nuestro país.

Que la demandante acompañó copias de la documentación que acredita lo señalado precedentemente.

Declara la demandante que como se ve, el nombre de dominio “engelvoelkers.cl” contra cuyo actual titular se dirige la presente Acción de

Revocación, es idéntico a los nombres de dominio que detenta Engel & Völkers en el extranjero (bajo TLDs distintos).

Que el nombre de dominio impugnado es también idéntico a las marcas comerciales registradas por la parte demandante en Chile y en el extranjero. La omisión del carácter “&” y la transliteración de la letra “Ö”, reemplazándola por “OE”, se deben simplemente a que ni “&” ni “Ö” forman parte de los caracteres tradicionalmente aceptables para formar nombres de dominio en Internet.

La transliteración antedicha es muy común y se encuentra aceptada por las reglas de ortografía alemanas, según se explica en el artículo sobre el “Alfabeto latino” y sus diversas variantes que se acompañan al escrito de demanda. Por ello, cuando Engel & Völkers quiso representar su razón social y correspondiente marca comercial en forma de nombre de dominio, se vio forzado a usar esta forma alternativa de escribirla. Sin embargo, no cabe duda alguna de que se trata, precisamente, de su razón social y marca comercial respectiva.

En conclusión, se cumple plenamente la primera condición de las inscripciones abusivas, contemplada en la Reglamentación: el nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

B) Afirma la parte demandante que el actual asignatario de “engelvoelkers.cl” no tiene derechos ni intereses legítimos con respecto a dicho nombre de dominio

Que el señor Juan Ricardo Massmann Schilling no es representante, empleado, socio comercial, ni tiene relación alguna con Engel & Völkers. No presta servicios bajo este nombre, ni posee algún apellido u otra característica que haga presumir que tiene algún derecho o interés atendible con respecto al nombre de dominio “engelvoelkers.cl”.

Que lo afirmado se hace evidente cuando analizamos el sentido de las palabras “ENGEL & VÖLKERS” que componen tanto la razón social como la marca comercial y el nombre de dominio de mis mandantes: no encontramos en ellas ningún significado en castellano ni otro concepto de uso común que justifique su utilización por parte de un tercero. Se trata, simplemente, de los apellidos de los fundadores de la compañía: los señores Engel y Völkers.

Que sin duda el señor Massmann dio con estas palabras únicamente como resultado de la fama y notoriedad de la marca de mis mandantes “ENGEL & VÖLKERS”; no se trata de una creación propia.

Las circunstancias que nos permiten afirmar tal cosa como un hecho y no como una mera suposición, son las siguientes:

Engel & Völkers es una compañía internacional ampliamente conocida en el rubro del corretaje de propiedades y yates de lujo, y acompaña copias impresas de su sitio web, que muestra algunos ejemplos de las propiedades en venta, ubicadas en Alemania, Chile, Francia, Italia, Portugal, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos (tan sólo en Chile son 342 inmuebles; hay muchísimos otros, en casi 20 países más), así como algunos de los yates ofrecidos.

Por su parte, el señor Massmann también se dedica precisamente al corretaje de propiedades, según atestigua su sitio web “www.ricardomassmann.cl”, cuya copia impresa se acompaña en el Primer Otrosí.

No hace falta mucha imaginación para advertir que el señor Massmann solicitó para sí el nombre de dominio “engelvoelkers.cl” con la única finalidad de lucrar con él y, de paso, impedir su uso a quien es su competidor directo y quien debería ser su legítimo titular: Engel & Völkers.

De hecho, si bien el señor Massmann obtuvo el nombre de dominio de mis mandantes en 2006 y lo renovó en febrero de 2008, hasta la fecha el sitio correspondiente permanece inactivo y acompaña copias impresas del sitio web de NIC Chile que muestran tal cosa.

Si el señor Massmann tuviera algún derecho o interés legítimo con respecto al nombre de dominio que detenta, de seguro ya habría activado el sitio web

respectivo — tal como hizo con su propio sitio web “www.ricardomassmann.cl”, el cual está plenamente operativo y sobre el cual sí tiene derechos innegables.

En conclusión, se cumple también la segunda condición de las inscripciones abusivas, contemplada en la Reglamentación: el actual asignatario de “engelvoelkers.cl” no tiene derechos ni intereses legítimos con respecto a dicho nombre de dominio.

C) Que el nombre de dominio “engelvoelkers.cl” se inscribió y se utiliza de mala fe*:*

Considerando todas las circunstancias antes detalladas, no puede estimarse como casual que el señor Massmann haya pedido para sí el nombre de dominio “engelvoelkers.cl”.

Siendo Engel & Völkers un competidor directo, de amplia fama y notoriedad, es indudable que el señor Massmann sabía de su existencia y conocía el nombre de dominio idéntico “engelvoelkers.com” que Engel & Völkers utiliza a nivel internacional.

Puesto que estaba consciente de que se trataba de un nombre ajeno, realizó la inscripción a su nombre de mala fe.

Asimismo, continúa usando dicho nombre de dominio de mala fe hasta la fecha, porque no lo ha activado para algún propósito que pudiera parecer legítimo; porque la finalidad principal que persigue no es otra que obtener un provecho económico indebido, según se explicará más adelante; y porque ha estado bloqueando hasta la fecha el acceso de Engel & Völkers —su competidor— a la titularidad del nombre de dominio que lo identifica.

Según veremos en la sección siguiente de este escrito, la prueba de la mala fe del señor Massmann no radica solamente en nuestras afirmaciones al respecto, sino en las circunstancias objetivas que según la propia Reglamentación de NIC Chile sirven *“para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado”*.

En conclusión, se cumple también plenamente la tercera y última condición de las inscripciones abusivas, contemplada en la Reglamentación: el nombre de dominio “engelvoelkers.cl” se inscribió y se sigue utilizando de mala fe.

D) Hechos que prueban la mala fe del actual titular del nombre de dominio “engelvoelkers.cl”:

Que el artículo 22, inciso tercero, de la Reglamentación dispone que cualquiera de las circunstancias que allí se señalan sirve —por sí sola— para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado. Con mayor razón, entonces, debe estimarse probada la mala fe si concurren varias de estas situaciones simultáneamente, como es en el presente caso.

Las circunstancias que se cumplen son las siguientes:

a) *Intención de vender el nombre de dominio “engelvoelkers.cl” a un precio excesivo al propietario de la marca respectiva*

En una carta enviada al señor Massmann el día 18 de octubre de 2007, cuya copia acompaña, se le solicitó (en tono respetuoso y sin anunciar acciones de ningún tipo) transferir el nombre de dominio “engelvoelkers.cl” a mis mandantes. Además se le llamó por teléfono, para obtener su respuesta frente a tal solicitud. El señor Massmann señaló que sólo cedería el nombre de dominio si recibía una *“oferta interesante”* de Engel & Völkers. Consultado acerca de las razones por las cuales había pedido el nombre de dominio para sí, respondió simplemente: *“porque llegué primero”*.

En una segunda carta, enviada al señor Massmann el día 16 de noviembre de 2007, cuya copia también acompaña, se le ofreció la suma de US$ 1.000 (mil dólares estadounidenses) a cambio de la transferencia del nombre de dominio impugnado a Engel & Völkers.

Considerando que la inscripción de un nombre de dominio cuesta actualmente $ 20.170 y que el señor Massmann nunca activó el sitio correspondiente, por lo que no tuvo que pagar *hosting* ni diseño del mismo, el monto ofrecido superaba en más de 24 veces su costo real.

Sin embargo, el señor Massmann no aceptó esta oferta y exigió, por escrito, el equivalente a UF 145 *"más impuestos pertinentes"* a cambio de la cesión del nombre de dominio. En el Primer Otrosí se acompaña una copia de la carta respectiva, fechada en 19 de noviembre de 2007, y firmada por el propio señor Massmann.

En otras palabras, pidió una suma que quintuplicaba el monto ofrecido por Engel & Völkers y que superaba en casi 139 veces el costo real de la inscripción.

El artículo 22 ya citado de la Reglamentación establece como prueba de mala fe la existencia de *"circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio"*.

Se aprecia de inmediato que todos los aspectos señalados en la norma se cumplen. En consecuencia, queda demostrada la mala fe en el actuar del señor Massmann.

b) Intención de afectar los negocios de la competencia.

Que el señor Massmann no eligió apropiarse de un nombre de dominio cualquiera, sino precisamente del nombre de dominio por el cual es conocido a nivel internacional (vertido en otros TLDs, como por ejemplo "engelvoelkers.com", "engelvoelkers.de", etc.) un competidor directo en el corretaje de propiedades.

El artículo 22 ya citado de la Reglamentación establece como prueba de mala fe el hecho de *"Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia"*.

Es indudable que la inscripción abusiva del nombre de dominio "engelvoelkers.cl" por parte del señor Massmann ha perturbado y afectado los

negocios de su competidor Engel & Völkers, quien se ha visto privado de esta importante herramienta de comunicaciones y negocios, además de forzarlo a incurrir en los gastos asociados a la presente gestión de revocación.

Así, nuevamente queda demostrada la mala fe en el actuar del señor Massmann, conforme a la norma ya citada.

c) Intención de impedir a Engel & Völkers reflejar su marca en el nombre de dominio correspondiente.

Las actitudes ya descritas del señor Massmann permiten apreciar que también se cumple otra de las causales previstas como pruebas de mala fe en el artículo 22 ya citado de la Reglamentación, esto es: *"Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta"*.

d) Falta de circunstancias que podrían exculpar al actual titular del nombre de dominio "engelvoelkers.cl".

Finalmente, cabe recalcar que no concurre en la especie ninguna de las circunstancias que —conforme al artículo 22, inciso cuarto, de la Reglamentación— podría servir para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe. En efecto, conforme a la evidencia acompañada en el Primer Otrosí y ya mencionada anteriormente en este escrito, tenemos que:

1. El señor Massmann no está utilizando el nombre de dominio "engelvoelkers.cl", ni hay indicación alguna de que esté haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre;
2. El señor Massmann no es comúnmente conocido por el nombre "engelvoelkers.cl" o "Engel & Völkers", ni es titular de una marca registrada con esa denominación;

3. El señor Massmann no está haciendo un uso legítimo no comercial del dominio (*"fair use"*).

En suma, no solamente concurren las condiciones que permiten calificar la inscripción del señor Massmann de abusiva y de mala fe, sino además hay una ausencia total de circunstancias que podrían haber sembrado al menos una sombra de duda en su favor.

Finalmente, concluye afirmando la parte demandante que vistos los antecedentes de hecho y de derecho antes expuestos, resulta manifiesto que nos enfrentamos en el presente caso a un registro de nombre de dominio adquirido abusivamente, que en la actualidad todavía pertenece a quien lo inscribió de mala fe, sin tener derecho ni interés legítimo al respecto, por lo cual procede que el mismo sea revocado y luego asignado a mi mandante, la compañía alemana Engel & Völkers Marken GmbH & Co.KG.

Puesto que la mala fe del señor Massmann ha hecho incurrir a mis mandantes en los gastos propios de la presente gestión de revocación, solicitamos que sea expresamente condenado en costas.

Que con el mérito de lo antes señalado y de lo dispuesto por la Reglamentación y demás normas generales aplicables, pido que: Se sirva tener por deducida Acción de Revocación en contra de don Juan Ricardo Massmann Schilling, por la inscripción abusiva y de mala fe del nombre de dominio “engelvoelkers.cl”, acogerla a tramitación y ordenar el paso de los antecedentes al árbitro que se designe, a fin de que mediante el debido proceso se ordene: (1) la revocación de dicho nombre de dominio, con expresa condenación en costas del señor Massmann, y (2) la posterior asignación del nombre de dominio en cuestión a Engel & Völkers Marken GmbH & Co.KG.

Que con fecha 10 de septiembre de 2008, se dictó resolución teniendo por interpuesta la demanda de revocación del nombre de dominio “engelvoelkers.cl” por la parte Engel & Volkers Imnobilien GMBH y Engel & Volkers Marken GMBH & Co. KG y por acompañados los documentos fundantes, con citación, y se confirió traslado al demandado don Juan Riracdo Massmann Schilling para contestarla por el término de diez días hábiles,

resolución que fue notificada a las partes con igual fecha, mediante correo electrónico.

Que con fecha 6 de octubre de 2008, se tuvo por contestada la demanda de revocación del nombre de dominio “engelvoelkers.cl”, en rebeldía del demandado y en la misma resolución se citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando a las partes con igual fecha.

Parte Considerativa:

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

Primero: Que la controversia que debe resolverse en estos autos, consiste en determinar si es admisible en cuanto al fondo, la demanda de revocación del nombre de dominio “engelvoelkers.cl”, interpuesta por Engel & Volkers Imnobilien GmbH y Engel & Völkers Marken GmbH & Co.KG., en contra de don Juan Ricardo Massmann Schilling, titular del nombre de dominio “engelvoelkers.cl”, quien habría infringido al registrarlo a su nombre la disposición establecida en el Nº 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, que dispone: “22. Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a. 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 reconocido.
b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y
c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

d. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,
e. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.
f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.
g. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

h. Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,

i. Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y

j. Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores".

Segundo: Que en caso sub - lite, la parte demandante ha probado mediante prueba documental no objetada por la parte contraria, que es titular en Chile de la marca comercial "ENGEL & VOLKERS", para distinguir servicos inmobiliarios de la clase 36, conforme a los registros Nº 770260 y Nº 770261, solicitados con fecha 21 de abril de 2006 y otorgados por el Departamento de Propiedad Industrial con fecha 24 de octubre de 2006, según consta de los documentos agregados con citación al proceso y que rolan a fojas 12 y 13 de autos.

Tercero: Que asimismo la parte demandante Engel & Volkers Imnobilien GmbH y Engel & Völkers Marken GmbH & Co.KG, han acreditado en el proceso que son empresas cuyo giro de negocios consiste en la prestación de servicos inmobiliarios y mobiliarios, consistentes en la compra, venta y arrendamiento de bienes raíces en países de Europa, Medio Oriente (Dubai) y también en Chile, y en el arrendamiento y venta de yates o naves menores de pasajeros, según consta de abundante prueba documental que rola de fojas 30 a 54 de autos y que tienen el carácter de empresas relevantes en el referido mercado inmobiliario.

Cuarto: Que asimismo, consta en autos que el demandado don Juan Ricardo Massmann Schilling, es titular de un portal web denominado www.ricardomassmann.cl, que ofrece en venta y arrendamiento propiedades "exclusivas" en el mercado chileno, también destacado como "REIMAX Alto Propiedades Manquehue", según consta del documento acompañado a fojas 55 de autos. Asimismo, consta del documento acompañado a fojas 56 y 57 de autos, que el demandado don Juan Ricardo Massmann Schilling, es titular del dominio cuya revocación se solicita en autos, registrado el año 2006 y renovado en el presente año, el que según documento obtenido de NIC Chile,

figura como “Sitio Inactivo”.

Quinto: Que en consecuencia, se encuentra acreditado mediante los medios de prueba indicados, que la parte demandante Engel & Volkers Imnobilien GMBH y Engel & Völkers Marken GmbH & Co.KG, son empresas relevantes en el mercado de los servicios inmobiliarios, en su país de origen Alemania, que operan en el mercado de Europa, Medio Oriente y también en Chile, en un segmento de mercado de propiedades habitacionales de “alta cuantía” o valores económicos, y que gozan de prestigio y notoriedad en el rubro en que ejercen su giro de negocios inmobiliarios. Que para el desarrollo de su gestión empresarial cuentan con marcas comerciales, entre las que destacan “ENGEL & VOLKERS”, en la modalidad “etiquetas”, que tienen registradas en Chile, con los números 770.260 y 770261, desde el año 2006, las que comprenden o incluyen la denominación: “ENGEL & VOLKERS”, y lo propio en el extranjero.

Sexto: Que asimismo, la parte demandada no acreditó en el proceso un legitimo derecho en cuanto a mantener la titularidad del registro de nombre de dominio “engelvoelkers.cl”, en su esfera o ámbito de sus intereses y actividades empresariales, toda vez que no contestó la demanda de autos. Que asimismo, se ha acreditado mediante la prueba documental de fojas 56 que el sitio web www.engelvoelkers.cl “está registrado en NIC Chile a nombre del demandado, “pero no ha definido sus servidores de nombre, por lo que no está operativo”.

Séptimo: Que en consecuencia, en el caso de autos se puede dar por acreditada la causal de revocación establecida en el número 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, que dispone en lo pertinente: “Nº 22. Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a. 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 reconocido.

b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe".

Que en efecto, la parte demandante es titular de las marcas comerciales "Engel&Voelkers", para distinguir servicos inmobiliarios de la clase 36, cuasi idénticas al domino cuya revocación se solicita en estos autos, en la especie, "engelvoelkers.cl"; que el actual asignatario del dominio "engelvoelkers.cl",no tiene derechos o intereses legítimos respecto del mismo; y, que el nombre de dominio ha sido inscrito de mala fe por el demandado, toda vez que consta en estos autos, que estuvo, en su oportunidad, dispuesto a ceder el dominio a la parte demandante a cambio de la suma equivalente en pesos a 145 unidades de fomento, según se acredita mediante carta acompañada a fojas 60 de autos, por lo que existen circunstancias que indican que el demandado ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, en los términos establecidos en la letra d) del número 22 del Reglamento, transcrito precedentemente.

Octavo: Que de lo señalado en los considerandos anteriores y de las pruebas acompañadas a estos autos, este sentenciador puede concluir que el demandado don Juan Ricardo Massmann Schilling, no es un poseedor de buena fe del dominio cuya revocación se solicita, ya que a lo menos a la fecha de notificación de la demanda de revocación de fojas 2 a 10, esto es al día 10 de septiembre de 2008, sabe o no puede menos que saber que el registro del nombre de dominio "engelvoelkers.cl" que detenta, afecta derechos legítimos

de la parte demandante, todo ello de conformidad a lo establecido por el artículo 706 del Código Civil.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, y de acuerdo con lo dispuesto en el número 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y artículos 706 y 1698 del Código Civil y 144, 160, 162, 170 y 636 a 643 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve que se acoge en todas sus partes la demanda de revocación del nombre de dominio “engelvoelkers.cl” interpuesta por Engel & Volkers Imnobilien GMBH y Engel & Völkers Marken GmbH & Co.KG a fojas 2 a 10 de autos, en contra de don Juan Ricardo Massmann Schilling y se declara:

1.- Que se revoca el nombre de dominio CL “engelvoelkers.cl”, cuyo titular actual es don Juan Ricardo Massmann Schilling, Rut Nº 6.460.015-K;

2.- Que se ordena registrar a nombre de la demandante Engel & Völkers Marken GmbH & Co.KG, el nombre de dominio CL “engelvoelkers.cl” por Nic Chile; y,

3.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada vencida don Juan Ricardo Massmann Schilling.

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

Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

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

Óscar Andrés Torres Zagal

Abogado

Juez Árbitro

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo