Santiago, 31 de Julio 2006

Juicio arbitral masterhousechile.cl

VISTOS:

Que mediante OF0.6234 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **masterhousechile.cl,** suscitado entre el primer solicitante la Sociedad Dumont y Beuret Limitada, y el segundo solicitante Lan Airlines S.A.

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 13 de Junio 2006 a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día miércoles 28 de Junio a las 12.30 hrs. en el despacho de esta juez árbitro, notificándose a las partes dicha resolución por carta certificada de 14 de Junio de 2006, lo que consta en autos.

Que con fecha 28 de Junio, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia del agente oficioso del primer solicitante, don Matías Rivera Hott, con Rodrigo León Urrutia, abogado, por el segundo solicitante, y el árbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme lo dispuesto en el art. 8º inciso 4º, anexo 1, del Procedimiento sobre Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación entre las partes, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificadas personalmente las partes asistentes.

Que en el procedimiento fijado se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que las partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombre de dominio

Que transcurrido el plazo indicado, sólo el segundo solicitante allegó sus argumentos y pruebas, lo que consta en autos. Se certificó en autos que no lo hizo el otro y se citó para oír sentencia.

CONSIDERANDO

1º Que con fecha 12 de Julio 2006, don Jaime Silva Barros, abogado, en representación de Lan Airlines S.A. hizo su presentación que contenía la solicitud de asignación de nombre de dominio, con los argumentos por los cuales el nombre de dominio en disputa debía asignársele a su representada.

2º Que en síntesis dichos argumentos son los siguientes:

a) Que el primer solicitante pidió el registro de la expresión MASTERHOUSECHILE.CL como dominio de Internet, con fecha 21 de febrero de 2006 y con fecha 28 de febrero de 2006, LAN AIRLINES SA., también lo solicitó.

b) Que LAN AIRLINES S.A.se ha preocupado de resguardar su proyecto, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro. En este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto **MASTERHOUSE**:

Denominación	**Tipo**	**Nº Reg.**
MASTERHOUSE	Denominativa	618552
MASTERHOUSE	Mixta	740894

Asimismo, es titular del nombre de dominio **MASTERHOUSE.CL**.

d) Que internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y los jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con loa principios generales del derecho, de los cuales aquella no puede separarse. En este sentido, unos de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho de capitalizar su trayectoria comercial como tributo al desarrollo de actividades creativas y emprendedoras, y que esto resulta esencial para entender la pretensión sobre el nombre de dominio en disputa, y solicita que este caso sea evaluado mas allá del principio "irst come, first served" analizándose y resolviéndose a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho

e) Que toda empresa tiene el derecho de proteger sus marcas comerciales de la confusión y dilución marcaria, es decir, de las dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. Alega que en esta conducta incurre el primer solicitante al concebir un nombre de dominio a partir de su marca comercial Masterhouse, siendo esta expresión principal y muy semejante al nombre de dominio de autos, constituyendo esta intención un aprovechamiento del prestigio y trayectoria de otra empresa, lo que contraría los principios económicos y jurídicos de nuestro ordenamiento

f) Que el nombre de dominio en disputa no solo se estructura en base a la marca comercial que identifica en el mercado a Lan Airlines, sino que además utiliza una marca comercial registrada, vulnerándose un derecho de propiedad sobre aquella expresión. Cita los arts. 14 y 22 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de de Nombres de Dominio .cl

g) Que la identidad de una organización solo debe ser administrada por ésta, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen aquellas y las marcas más emblemáticas de las distintas empresas. Alega que debe impedirse que terceros se aprovechen de la inversión realizada y el posicionamiento de marcas de gran prestigio para inscribir nombre de dominio que se basen en ella, y que de concederse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se infringiría nuestro orden público económico

h) Finalmente, señala que la buena fe, el interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia, trayectoria y posicionamiento comercial consolidados, son elementos que perfilan al segundo solicitante como titular de un mejor derecho para adjudicarse el nombre de dominio en disputa.

3º Que con fecha 10 de Abril 2006, se proveyó su presentación y se dio traslado a la otra parte. Dicha resolución les fue notificada por correo electrónico.

4º Que la Sociedad Dumont y Beuret Ltda., como primer solicitante, ni nadie representándolo efectuó presentación alguna en estos autos, ni desarrolló labor alguna tendiente a demostrar un mejor derecho respecto del nombre de dominio masterhousechile.cl. Deacuerdo con las normas de procedimiento acordada por las partes, si alguna de las partes no presentaba su demanda dentro de los 10 días siguientes hábiles después de la audiencia, se facultó a este Árbitro para asignar el nombre de dominio a la parte diligente.

Que con fecha 18 de Julio 2006, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

1º Que la Reglamentación de Nic Chile en su artículo 14 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

2º Que en consecuencia, corresponde determinar en estos autos cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado masterhousechile.cl y si eventualmente la solicitud competitiva presentada para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

3º Que la expresión "masterhouse", base del argumento del segundo solicitante para sustentar su demanda de mejor derecho, bajo sus distintas formas de protección jurídica, es de propiedad y uso del segundo solicitante y ha sido éste el que ha elevado dicha expresión a la calidad de una marca notoria a nivel nacional

4º Que atendido lo anterior, y de acuerdo con el Reglamento, los nombres de dominio .cl no deben afectar derechos de terceros, y que por las mismas razones ya expuestas, al tratarse de una expresión substancialmente similar a un signo notorio y característico del segundo solicitante, resultaba esencialmente relevante que el primer solicitante acreditara su mejor derecho por argumentos y medios de prueba suficientes, que a su vez confirmaran la buena fe de su solicitud, circunstancias todas que a juicio de este Arbitro no ocurrieron.

5º Que habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante no ha demostrado derecho alguno respecto del dominio en disputa, y ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos, ya que no acompañó a los autos prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho y finalmente, todo el proceso se ventiló en su rebeldía.

6º Que si bien es cierto en materia de registros de nombre de dominio se aplica por regla general el principio "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causa tramitadas en rebeldía del primer solicitante, como sucede en este caso. Precisamente, la excepción al principio ampara entre otros, en la acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde aplicar el mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrándose en semejantes condiciones. No obstante, en este caso ello no ocurrió, desde el momento que solo la parte Lan Airlines S.A. ha demostrado tener un legítimo interés
Así pues, y en este caso particular, no cabe aplicar el principio "first come, first served", pues durante el proceso el primer solicitante no acreditó, como se ha venido señalando, un mejor derecho respecto del otro solicitante.

7º Que también es un hecho fuera de discusión que la denominación MASTERHOUSE bajo sus distintas formas de protección, es de propiedad y uso del segundo solicitante; y que al ser este segundo solicitante su legitimo titular, reconocido por medios legales de la misma denominación que el nombre de dominio en discusión, salvo que tiene adicionado al final la palabra "chile", lo que nos permite concluir que existe una clara identificación de ambos, sin crear duda alguna respecto a la eventual confusión que su uso por distintos titulares y bajo sus distintas formas, crearía en el público en general

8º Que con las razones ya expuestas, este sentenciador se inclina por preferir a quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo y el sustento de su protección a través de la marca comercial, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente con la legislación chilena

9º Que a mayor abundamiento, este arbitro y conforme a las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustar su actuar a la calidad de arbitrador, en cuanto a resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen y las normas aprobadas por las partes y sobre la base de estos principios, y con la ponderación de la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a éste ultimo corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio masterhousechile.cl

10º Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio masterhousechile.cl al segundo solicitante no vulnera los derechos del otro solicitante.

11º Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del C.P.C. y en el art. 8º, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediación y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL

SE RESUELVE:

Asignase el nombre de dominio "**masterhoursechile.cl"** al segundo solicitante **LAN AIRLINES S.A**. Rut 89.862.200-2

Que ignorándose los derechos del otro solicitante, y habiendo transcurrido todo el proceso en su rebeldía, este arbitro determina que cada parte se hará cargo de sus costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico, con firma digital.
Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Juez Árbitro
Nic Chile

Autoriza el fallo el Notario Público Titular de Santiago, don Pedro Sadá Azar.