Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "masterplan.cl"

Santiago, 5 de julio de 2011.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 13507 de fecha 3 de enero de 2011 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "masterplan.cl".

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Ricardo Pustilnick Paradiz (no validado), representado por Alex Severin Saavedra, con domicilio en General del Canto Nº 105, oficina 314, Providencia, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio masterplan.cl con fecha 2 de septiembre de 2010, a las 12:23:11 GMT; Alejandro Luis Urzúa Pizarro, domiciliado en Alvaro Casanova 310 a casa 2, la Reina, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio masterplan.cl con fecha 2 de septiembre de 2010, a las 17:2:31 GMT y Colmena Golden Cross S.A., representada por Sargent & Krahn en la persona de Paula Benavides, con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, que inscribió el nombre de dominio masterplan.cl con fecha 23 de septiembre de 2010 a las 22:08:10 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 3 de enero de 2011, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "masterplan.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 11 de enero de 2011, a las 10:20 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 3 de enero de 2011 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 5 de enero de 2011, según consta en comprobantes que rolan a fojas 7 vta. de autos.

QUINTO: Que el día 11 de enero de 2011, a las 10:20 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don José Ignacio Juárez, por la segunda solicitante, de don Alex Severin por el primer solicitante y en rebeldía del segundo solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 24 de autos.

SEXTO: Que el día 11 de enero de 2011 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 24, según consta a fojas 26 de autos, y se tuvo al segundo solicitante, la parte de Alejandro Luis Urzúa Pizarro, por abandonado de su acción.

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264

SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 20 de enero de 2011, rolante a fojas 27, la parte de Ricardo Pustilnick Paradiz presentó argumentos de mejor derecho, manifestando que es socio fundador, accionista mayoritario y gerente general de Administradora Masterplan S.A., la cual se constituyó por escritura pública de fecha 4 de abril de 2007. Que el objeto de dicha sociedad es la administración de fondos de inversión privados de aquellos regulados por el título 7º de la ley Nº 18.815 y demás disposiciones legales y reglamentarias que le son aplicables, la inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, derechos en sociedades de personas y, en general, en toda clase de valores mobiliarios y títulos de crédito o inversión, y la asesoría en el desarrollo de toda clase de proyectos inmobiliarios, referidos a todo tipo de inmuebles, loteos, conjuntos habitacionales, deportivos, turísticos, recreacionales, comerciales, de equipamiento o sociales, junto con el arriendo, administración y toda forma de explotación comercial de dichos bienes. Que es, desde su constitución, una destacada y ampliamente posicionada empresa, dedicada principalmente a la administración de proyectos inmobiliarios. Que hoy día participa en el desarrollo de dos importantes proyectos: Parque Las Brisas, un edificio ubicado en la comuna de La Cisterna y que actualmente se encuentra en construcción, y Parque Lo Ovalle, cuya construcción comenzará en los próximos días en la comuna de San Miguel. Que esos proyectos y los anteriores han sido objeto de abundante publicidad, y frente al terreno en que se encuentran emplazados se han levantado las respectivas salas de venta, las cuales cuentan con maquetas a escala y casas y/o departamentos piloto. Que se observa también la marca Masterplan, que identifica y distingue a la empresa. Que dado el carácter que poseen los servicios entregados por la empresa, siempre se ha preocupado de resguardar su imagen, objetivo en el cual sus marcas comerciales han ocupado un lugar central. Que, en tal sentido, es titular de los siguientes registros marcarios: Masterplan, Nº 872.668, que ampara servicios inmobiliarios de la clase 36, y Masterplan, Nº 791.795, que ampara *"alquiler de máquinas de construcción; asfaltado; construcción; demoliciones; realización de pavimentación de carreteras; empresa constructora; construcción de viviendas; obras civiles, viales y camineras"*. Que lo anterior evidencia un interés real y concreto por la parte en el nombre en disputa y no una mera intención o proyecto a futuro. Que Masterplan corresponde a la marca mediante la cual su empresa es conocida en el mercado; invoca el criterio "First come, first served", buena fe, existencia de marcas comerciales, inversiones y proyectos, en mérito de todo lo cual solicita le sea asignado el dominio en definitiva.

OCTAVO: Que mediante escrito de fecha 25 de enero de 2011, rolante a fojas 50 de autos, la parte de Colmena Golden Cross S.A. presentó demanda arbitral por el nombre de dominio "masterplan.cl" en los términos siguientes: Que Colmena Golden Cross S.A. nace en el año 1981, cuando se constituye en sociedad anónima, y como tal fue inscrita en el Fondo Nacional de Salud (FONASA) en 1983. Que desde aquel entonces se ha desarrollado como una de las

instituciones pioneras del nuevo sistema de salud previsional, contando actualmente con más de 380.000 beneficiarios distribuidos a lo largo del país, en sus 60 sucursales de Arica a Punta Arenas. Que Colmena Golden Cross entrega un servicio de excelencia, la mayor cobertura y planes para cada etapa de la vida, entre los cuales se encuentra el reconocido "Master Plan", producto que se denomina precisamente por esta expresión y es así reconocido por los consumidores en el mercado real e internet. Que la expresión "Master Plan", idéntica al dominio en disputa, se encuentra inscrita como marca comercial, con el registro Nº 672.329 Master Plan Colmena Golden Cross, denominativa, para distinguir servicios de salud prestados por una institución de salud previsional, en clase 44. Que se trata de una marca idéntica al nombre de dominio de autos, la que es real y efectivamente utilizada en el mercado para distinguir uno de sus planes de salud, que es reconocido por sus clientes precisamente por esa expresión, la cual es una marca creada, difundida y utilizada profusamente por la parte a nivel nacional, por lo que su uso por parte de un tercero le causará un grave perjuicio. Alude a la asociación entre marcas y nombres de dominio, a su vinculación con el nombre de dominio "masterplan.cl". Alega el criterio de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, normativa de Icann, Ompi, artículos 20,21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el criterio de la creación intelectual del signo pedido, el criterio de la notoriedad del signo, el criterio de la identidad, artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París, en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y le sea asignado el dominio en definitiva.

NOVENO: que por resolución de fecha 25 de enero de 2011, rolante a fojas 99 de autos, se confirió traslado de las demandas de ambas partes, el que fue evacuado por el primer solicitante a fojas 100.

DECIMO: Que por resolución de fecha 15 de marzo de 2011, rolante a fojas 103, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "masterplan". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "masterplan".

UNDECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Ricardo Pustilnick Paradiz, la documental conformada por: 1) Copia de la escritura de constitución de la sociedad "Administradora Masterplan S.A." de 4 de abril de 2007, en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso (fs. 30 a 37); 2) factura de ventas y servicios de Administradora Masterplan S.A. (fs. 38); 3) Copias de formularios 29 correspondientes a los meses de noviembre y octubre de 2010 (fs. 39 y 40); 4) Impresos publicitarios (fs. 41 a 47); 5) Impresos de registros marcarios para la marca "Masterplan" (fs. 48 a 49); 6) Catálogo edificio Parque Las Brisas (fs. 105); 7) Revista todocompras (fs. 106); 8) Copia de patente municipal (fs. 107); 9) Impresos de página web www.masterplan.cl (fs. 108 y 109).

La parte de Colmena Golden Cross S.A., la documental consistente en: 1) Copia de sentencia recaída en autos por dominio "viñasdelmaipo.cl" (fs. 58 a 64); 2) Impreso de artículo "Universidad de Chile renovó convenio colectivo con Colmena Golden Cross (fs. 65); 3) Impresos del Portal de Colmena Golden Cross (fs. 66 a 83); 4) Impreso de registro marcario (fs. 84).

DECIMO SEGUNDO: Que por resolución de fecha 6 de abril de 2011, rolante a fojas 114, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando undécimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Ricardo Pustilnick Paradiz, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, además de esa presunción, alegó y comprobó ser accionista constituyente de la sociedad "Administradora Masterplan S.A.", constituida el día 4 de abril de 2007, la cual contiene en su cláusula cuarta el giro descrito por la parte (docto. de fs. 30 a 38). Con la documentación tributaria acompañada demostró su actividad en el plano jurídico bajo el nombre de "Administradora Masterplan S.A." (fs. 38 a 40), y con la folletería acompañada sus actividades en el rubro de la construcción e inmobiliario. Con el documento de fojas 49 demostró la titularidad del registro de marca "Masterplan" desde el día 9 de julio de 2007 y con los impresos de fojas 108 y 109 la actividad de la página web www.masterplan.cl para las actividades de su giro.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Colmena Golden Cross S.A., demostró con la documental de fojas 65 a 83 sus actividades, que gozan de fama y notoriedad, así como con el registro marcario rolante a fojas 84, la titularidad de la marca "Master Plan Colmena Golden Cross" desde el 1º de septiembre de 2003.

QUINTO: Que, sopesados los argumentos y pruebas aportados por las partes, este Juzgador establecerá que ambas han justificado tener derechos a la expresión en controversia, y el primer solicitante utilizarla efectivamente en las actividades propias de su giro, que no se confunden con las de la oponente, razón por la cual, añadiendo a lo anterior la presunción de mejor derecho que obra en su favor atendida su calidad de primer solicitante del nombre de

dominio, estimará que el primer solicitante ha justificado tener un mejor derecho al nombre de dominio en controversia, razón por la cual se rechazará la demanda deducida en su contra, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de Colmena Golden Cross S.A. en contra de Ricardo Pustilnick Paradiz (No validado), y se asigna el nombre de dominio masterplan.cl a favor de Ricardo Pustilnick Paradiz (no validado), sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.