En Santiago de Chile, a tres de septiembre del año dos mil siete

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 11 y 12 de autos y lo dispuesto por el 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 asignación del nombre de dominio “portalinmobiliariochile.cl”, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva,

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio de fecha 1 de junio de 2007, 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 inscripción del nombre de dominio “portalinmobiliariochile.cl”, surgido entre Inmobiliaria Ingeprev, (Mauricio Alfredo González Delgado, Rut 12.225.214-0) contacto administrativo Raúl Covarrubias Carvacho, se ignora profesión u oficio, con domicilio postal en calle Arturo Prat 1836, ciudad de Quintero, V Región y Virtual Market S.A., representada en estos autos por Carey y Cia. Ltda., sociedad que comparece representada por su Abogado don Fernando García Onell, ambos domiciliados en calle Miraflores 222, piso 24, Santiago. Que por resolución de fecha 6 de junio de 2007 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 20 de junio de 2007, al que asistió sólo la parte demandante Virtual Market S.A. y en rebeldía del demandado Inmobiliaria Ingeprev, según consta a fojas 11 y 12 de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Inmobiliaria Ingeprev, primer solicitante y Virtual Market S.A., segundo solicitante, ambos ya individualizados.

Tercero: Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho y petición deducida por Virtual Market S.A., en su escrito de demanda de asignación del nombre de dominio en disputa de fojas 13 y siguientes:

1.- Fundamentos de hecho:

Señala que VIRTUAL MARKET S.A., es una empresa creada en 1996, dedicada exclusivamente al desarrollo de software y servicios tecnológicos orientados a optimizar la gestión inmobiliaria y que su actividad está orientada al desarrollo de software estándar, aplicaciones especiales y tecnología Internet para la industria

inmobiliaria y empresas con productos y servicios afines a ella; y realiza también el desarrollo y explotación de un portal inmobiliario en Internet Portalinmobiliario.com y los servicios especializados asociados al uso de su tecnología en sitios de empresas afines.

Indica que desde sus inicios, Virtual Market S.A. se ha caracterizado por presentar productos innovadores, desarrollados con las últimas tecnologías disponibles y concebidos con una visión de largo plazo, lo que le ha permitido influir decididamente en la aplicación de tecnología al mercado inmobiliario nacional, así como incorporar en él todos los beneficios de Internet como un nuevo canal de comunicación con sus clientes y que debido a la exclusividad del giro comercial de la demandante y, a fin de proteger su prestigio e imagen, ha inscrito una serie marcas para proteger el servicio que entrega desde hace más de 11 años al público consumidor y que es titular de los registros marcarios "PORTALINMOBILIARIO", Nº614801, mixta; "PORTALINMOVILIARIO.COM", Nº614.800, denominativa y "WWW.PROTALINMOBILIARIO.CL", Nº573.584, denominativa, para distinguir servicos de la clase 38.

Agrega que además, es dueña del registro nombre de dominio "portalinmobiliario.cl", concedido por NIC Chile. Señala que de esta manera, ha permitido que el público cyber navegante pueda acceder con la simple asociación del nombre de la empresa a la información relativa a ella y a sus servicios ofrecidos. Lo anterior no hace más que poner en evidencia que la asignación del registro de un dominio como el que se disputa en autos a un tercero distinto de la demandante, produciría confusión en el público consumidor, producto de la fama y notoriedad que tiene la expresión "PORTALINMOBILIARIO" incluida tanto en los registros marcarios, como dominios de mi representada, beneficiando de la fama e imagen reconocida de servicios de primera calidad de Virtual Market S.A. a una empresa distinta a ella. Es un hecho que el público consumidor y los mismos cyber navegantes de Internet entenderán como indudablemente relacionado el nombre de dominio que solicita la demandada con las marcas y el sitio Web de reconocido prestigio de mi representada, hecho que importa una incuestionable infracción a las normas que rigen la asignación de los nombre de dominio.cl y que configuran el mejor derecho de que goza la demandante.

2.- Fundamentos de Derecho:

Como fundamentos de derecho la parte demandante invoca los que seguidamente se exponen:

Como cuestión previa afirma la demandante que el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de INTERNET es conocido e identificado dentro de la red. El nombre de

dominio es en consecuencia un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como: páginas Web, correo electrónico (E-Mail), conversaciones instantáneas, etc.

Como una forma de poder solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, se han establecido tanto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile y de la jurisprudencia de los Jueces Árbitros, diversos criterios los cuales se deben conjugar y analizar de manera de dar solución a dichos conflictos.

Indica que entre los criterios mencionados está el principio del "First Come First Served", la Teoría del Mejor Derecho, el Legítimo Interés y la Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver un conflicto de esta naturaleza

A) En cuanto al principio First Come First Served:

Señala que en conformidad con este principio, en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio. Sin embargo, este principio no es absoluto ya deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados para la asignación de un dominio en disputa. En efecto, el párrafo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL dispone: "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros".* Dentro de estos derechos válidamente adquiridos, deben considerarse los derechos adquiridos por mi representada en virtud de los registros marcarios y nombre de dominio mencionados en los hechos de este escrito.

B) En cuanto al Principio del Mejor Derecho:

Señala que como queda en evidencia en el caso de autos, la demandada ha solicitado un nombre de dominio sobre el cual mi representada tiene derechos preferentes y válidamente adquiridos. En efecto, como consta en los documentos que se acompañan en el primer otrosí del escrito de demanda, Virtual Market S.A., cuenta con varios registros marcarios sobre la marca "PORTALINMOBILIARIO", es decir, sobre una denominación cuasi idéntica a aquella cuyo registro se disputa en estos autos. El nombre de dominio en disputa, esto es, **"**portalinmobiliariochile.cl" incluye casi en su totalidad, una expresión vinculada a la demandante, como es "PORTALINMOBILIARIO". A tal frase, sólo se le ha agregado la expresión "CHILE", la cual sin duda es una palabra de uso común, respecto de la cual nadie puede alegar exclusividad.

En otras palabras, la solicitud del nombre de dominio disputado en estos autos es una situación análoga y comparable al hecho de que un tercero diferente a los titulares de las marcas, pidiera a su nombre los dominios www.cocacolachile.cl, www.armanichile.cl, www.hondachile.cl o www.calvinkleinchile.cl y éstos le fueran concedidos.

Consecuentemente, siendo "PORTALINMOBILIARIO" la palabra principal del dominio solicitado y la expresión "CHILE" una palabra que bajo ningún punto de vista le agrega una distintividad o particularidad propia, ya que cualquier dominio de Internet que termine con ".cl"**,** se refiere a un sitio proveniente de Chile, queda de manifiesto que la solicitud de autos no es más que un intento del peticionario de ser reconocido como "portalinmobiliariochile.cl", atendido que mi parte ya es dueña de www.portalinmobiliario.cl**.**

La finalidad del registro de una marca comercial es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea ésta natural o jurídica, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente de la marca registrada por medio de la cual publicitará o distinguirá sus productos o servicios. Los derechos otorgados por el hecho de ser el titular de un privilegio industrial forman parte del patrimonio de la persona natural o jurídica que lo detenta. Por lo mismo, en el caso de autos es plenamente ajustado a derecho el sostener que mi representada ostenta el derecho exclusivo y excluyente de publicitar y promocionar sus productos y servicios bajo el concepto "portalinmobiliariochile.cl" sea que lo haga en el mercado real o en el virtual y cualquiera que utilizara la citada denominación, estaría atentando a ese derecho.

En razón de fundamentos como los anteriores, tanto la doctrina extranjera como la nacional, han considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en estrecha atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio.

En este mismo sentido, debe tenerse presente, que la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) reconoce como un aspecto fundamental para la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión.

En efecto en su título preliminar, dicha normativa señala que "*se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos*"**.**

Agrega que, dichos criterios han sido recogidos por diversos artículos de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. En efecto, el artículo 22 de dicho reglamento señala como causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe. Señala además que se entenderá por abusiva si se cumplen ciertas condiciones, tales como: "*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."*
Pues bien, en el caso de autos cabe destacar que mi representada cuenta con varios registros marcarios y nombre de dominio confusamente similares, por no decir idénticos, al dominio solicitado**.**
En relación con este mismo punto, es decir los criterios que se han adoptado tanto en derecho comparado como en nuestro país, existe una extensa jurisprudencia que afirma lo señalado anteriormente, en cuanto a la importancia y estrecha relación existente entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.
En efecto, los Jueces Árbitros en fallos dictados para la solución de conflictos de asignaciones de nombres de dominio, tienen como argumento central al momento de dictar su sentencia el hecho de existir previamente marcas comerciales ya registradas las cuales permitan a los usuarios relacionar un producto o servicio con el titular de dicha marca.
Este criterio debe ser considerado por el sentenciador al momento de decidir el otorgamiento de un determinado nombre de dominio, como sucede en el caso de autos, velando porque el nombre de dominio por el que en definitiva va a ser reconocida una determinada empresa o persona en el mercado virtual de Internet, no infrinja los derechos adquiridos por terceros en virtud de los registros marcarios y dominios de Internet que tengan registrados, impidiendo de esta manera una inevitable confusión del público en general en cuanto a la verdadera empresa o persona que otorga los servicios.
De acuerdo a todo lo anterior, la eventual concesión del nombre de dominio **"**portalinmobiliariochile.cl" a la demandada infringiría de manera inevitable los derechos adquiridos por mi representada, induciendo, en definitiva, al público a un engaño y error en cuanto al verdadero oferente de los productos.
C) En cuanto al Principio de Legítimo Interés:
Señala la demandante que cuenta con un legítimo interés en el nombre de dominio, lo que se puede advertir del hecho de mantener registros vigentes de las marcas "PORTALINMOBILIARIO.COM" y "PORTALINMOBILIARIO", además del registro del nombre de dominio "portalinmobiliario.cl".

D) En cuanto al Principio de la Buena Fe:

Finalmente y en referencia al principio de la buena fe, señala que en el caso de la demandante, éste se puede advertir e inferir de todo lo señalado anteriormente. Por el contrario, en el caso de la demandada, éste principio se ve infringido al solicitar un nombre de dominio confusamente similar a otros previamente registrados por mi representada.

Concluye solicitando al Tribunal Arbitral que en razón de todas las consideraciones mencionadas, en especial: la buena fe; el interés legítimo; las marcas y dominio registrado; la presencia comercial; la trayectoria; y el posicionamiento comercial consolidado, como elementos que perfilan a VIRTUAL MARKET S.A., la demandante, como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión; y de las facultades que la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ha otorgado a los árbitros designados para solucionar conflictos de asignación de nombres de dominio, en especial lo contenido en el artículo 1 de dicho Reglamento,

Como medios de prueba la parte demandante acompañó a su demanda copia de los registros marcarios invocados y copia del nombre de dominio “portalinmobiliario.cl”.

Con fecha 17 de julio de 2007, el Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de asignación del nombre de dominio, ya individualizado y por acompañados los documentos, con citación; y confirió traslado al demandado Inmobiliaria Ingeprev por el término de 15 días hábiles para su contestación.

La parte demandada no contestó la demanda de autos razón por la cual se la tuvo por contestada en rebeldía y citó a las partes a oír sentencia definitiva con fecha 27 de agosto de 2007, notificando por correo electrónico a las partes con igual fecha

Parte Considerativa:

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

1º La cuestión que debe resolverse en el caso sub-lite, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el registro del nombre de dominio “portalinmobiliariochile.cl” esto es, sí a Inmobiliaria Ingeprev, primer solicitante, o a Virtual Market S.A., segundo solicitante y demandante.

2° Que la parte demandante Virtual Market S.A., a efectos de acreditar un legitimo y mejor derecho respecto al nombre de dominio en disputa, ha invocado que es titular de las marcas comerciales “PORTALINMOBILIARIO.COM” y “WWW.PORTALINMOBILIARIO.CL”, que tiene inscritas para distinguir servicios de la clase 38, ante el Departamento de Propiedad Industrial y en la titularidad del

registro del nombre de dominio “portalinmobiliario.cl”, inscrito ante NIC Chile.

3º Que incuestionablemente la parte demandante ha acreditado en estos autos, mediante los medios de prueba legal señalados en el número anterior, que es titular de un mejor derecho para ser asignatario del nombre de dominio “portalinmobiliariochile.cl”, atendida la similitud existente entre los registros marcarios de que es titular y el nombre de dominio en disputa, por lo que de razonarse de otro modo, se induciría a los consumidores y/o usuarios a error o confusión respecto al origen empresarial respecto del titular del nombre de dominio en disputa.

4º Que a mayor abundamiento, no puede este sentenciador dejar de considerar en el caso sub–lite, la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”), invocada por la parte demandante a fojas 13, que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, indicando que el Titulo Preliminar señala: “Se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos”, principio que también se puede aplicar al caso de autos.

5º Que el primer solicitante Inmobiliaria Ingeprev, no cumplió con satisfacer las cargas procesales más elementales, cual es contestar la demanda de autos y ofrecer y rendir las pruebas pertinentes a su pretensión de registro del nombre de dominio en disputa, habiendo tenido la oportunidad procesal para ello.

6º Por los razonamientos señalados anteriormente, este sentenciador es de convicción que en el caso sub–lite a Virtual Market S.A., le asiste un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “portalinmobiliariochile.cl”, el que debe ser reconocido en cuanto titular de marcas comerciales y nombre de dominio, ya referidos anteriormente, atendida la similitud existente entre éstos y el nombre de dominio “portalinmobiliariochile.cl”.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad y al principio de mejor derecho, corresponde acoger la demanda de fojas 13 de autos y asignar el nombre de dominio “portalinmobiliariochile.cl”, a Virtual Market S.A.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y correo electrónico 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 Francisco José Aguayo Bahamondes y Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Francisco José Aguayo Bahamondes

Cecilia Alcaine Abrigo