portalinmobiliariodelnorte.cl

Santiago, 16 de Abril de 2014.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- <u>Compromiso.</u>

Que con fecha 09 de Septiembre de 2013 fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF18554/2013, denominada "Arbitraje dominio **portalinmobiliariodelnorte.cl**", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación fue notificada al Juez Arbitro por carta y vía e-mail con fecha 09 de Septiembre de 2013. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 13 de Septiembre de 2013 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día Viernes 04 de Octubre de 2013, a las 18:15 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan a fs. 7 y a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **INMOBILIARIA DARCANGELI LTDA.,** Rol Único Tributario número N° 76.092.951-4, domici liado en Pasaje Félix Duran 163, comuna de Antofagasta, ciudad de Antofagasta, Teléfono: 77764816, e-mail: imb.darcangeli@gmail.com; soporte@avixweb.cl; soporte@avixweb.cl; info@chilemarcas.com quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandado; y, **VMK S.A,** Rol Único Tributario Nº 96.934.820-9, domiciliado en Av. Isidora Goyenechea 2800, oficina 4201, piso 42, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Teléfono: 29282600, e-mail: careydomain@carey.cl; fcarey@carey.cl; quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 04 de Octubre de 2013, siendo las 18:20 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del primer solicitante **Inmobiliaria Darcangeli Ltda., representada por don Carlos Campbell Vilches de ChileMarcas,** del segundo solicitante **VMK S.A., representado por Mercedes Valdivieso de Carey** y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. Se llamó a las partes a conciliación sin que se produjera, y se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a las partes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 15 a fs. 20 del expediente arbitral.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 21 a fs. 25 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que **VMK S.A., representado por Mercedes Valdivieso de Carey** dedujo en contra de **Inmobiliaria Darcangeli Ltda., representada por don Carlos Campbell Vilches de ChileMarcas**, con el objeto que la asignación del nombre de dominio “portalinmobiliariodelnorte.cl” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se

funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

- Comienza la actora señalando que VMK S.A. es una reconocida empresa desarrolladora de software y de soluciones de Internet, especializada en el mercado inmobiliario, poniendo a disposición del público productos y servicios ampliamente probados por las principales inmobiliarias y corredores de propiedades del país.
- Luego señala que dentro de las actividades que desarrolla, está el servicio de corretaje de propiedades vía online el que presta a través de sus dominios “portalinmobiliario.cl” y “portalinmobiliario.com”.
- Indica la actora que también ha procurado proteger su marca “portalinmobiliario” a través de los siguientes registros: Registro N° 962.515, “portalinmobiliario.com”, clase 38; Registro N° 943.388, “portalinmobiliario.com”, clase 38; Registro N° 897.299, “www.portalinmobiliario.cl”, clase 38.
- Expresa que los elementos que componen los nombres de dominio y marcas de los que es titular, se encuentran íntegramente contenidos en el dominio solicitado en autos, siendo la única diferencia existente la incorporación de la expresión “del norte” que indica que se trata de un dominio idéntico al suyo, que está orientado a las propiedades situadas en el norte del país.
- A continuación indica que el usuario de Internet no podrá distinguir de manera adecuada un dominio del otro, llegando a pensar que los productos y/o servicios que se ofrezcan a través de la página web “portalinmobiliariodelnorte.cl” corresponderán a productos y servicios ofrecidos por ella, tal y como lo hace actualmente a través de los <u>dominios</u> “portalinmobiliario.cl”, “portalinmobiliario.com” y de las <u>marcas</u> ““portalinmobiliario.cl” y “portalinmobiliario.com”.

- Adicionalmente la actora señala que atendida la titularidad por parte suya de nombres de dominio y marcas construidas en torno a la expresión “portalinmobiliario” y el reconocimiento de que goza entre el público en general, es posible deducir que se trata de un término que es asociado por los cibernautas directa y exclusivamente a ella. En este sentido el nombre de dominio solicitado es cuasi-idéntico a los nombres de dominio registrados por ella con anterioridad y a sus marcas.
- Indica que en el caso de asignársele dicho nombre de dominio al primer solicitante en autos, las personas que accedan a dicho sitio web asociarán los servicios y productos que en dicho sitio se ofrezcan con la entidad que reconocen como creador y dueño de los dominios “portalinmobiliario.cl”, “portalinmobiliario.com” y de las marcas que utilizan la misma expresión, generando con ellos un daño a sus intereses y de los cibernautas.
- Indica la actora que el nombre de dominio es una “dirección electrónica” o más bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido e identificado dentro de la red, siendo el nombre dominio un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece.
- Luego señala que son criterios aplicables al presente conflicto los siguientes: a) el principio de “First Come First Served”, indicando que si bien es cierto que este principio rige de manera general, en este caso se configura claramente una excepción a dicho principio de manera tal que debiera obviarse su aplicación ante la existencia del mejor derecho que detenta, lo que le otorga una especial protección sobre expresiones idénticas o confusamente similares a la expresión “portalinmobiliario”; b) Teoría del Mejor Derecho, señalando que detenta un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, derivado de su titularidad previa sobre nombres de dominio y marcas comerciales que son cuasi-idénticos al dominio “portalinmobiliariodelnorte.cl”; c) Legítimo Interés, agregando que cuenta con un actual, efectivo y legítimo interés en el nombre de dominio solicitado, el que se configura por su intención de proteger los derechos que emanan de los nombres de dominio y marcas de los que es titular, en especial el dominio “portalinmobiliario.cl”; y, d) Buena Fe, señalando que actúa de buena fe al

solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa, toda vez que dicha solicitud responde a la necesidad de proteger a los usuarios de Internet de eventuales errores y/o confusiones, evitando además el desvío de potenciales consumidores y velando por el ejercicio legítimo de los derechos que emanan de su calidad de titular de derechos recaídos sobre bienes inmateriales como lo son los nombres de dominio y marcas comerciales de los que es titular.

I.4.2.- <u>Traslado demanda</u>: A fs. 33 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria. El comprobante de notificación a las partes por correo electrónico de dicha resolución rola a fs. 34 de autos.

I.4.3.- <u>Contestación de la demanda</u>: De fs. 35 a fs. 40 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, **INMOBILIARIA DARCANGELI LTDA.** Rep. por don Carlos Campbell Vilches, solicita se le otorgue el nombre de dominio "portalinmobiliariodelnorte.cl", conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, en los siguientes antecedentes:

- Señala la demandada que Inmobiliaria Darcangeli Ltda. se creó en el mes de Marzo del año 2010 dedicándose esencialmente al arriendo, adquisición y enajenación de bienes raíces, desempeñándose rigurosamente logrando afianzarse de un prestigio en su rubro que le ha permitido consolidarse entre sus clientes, principalmente en el Norte de Chile.
- Indica que por su crecimiento y con el objeto de explorar nuevas ventajas para insertarse a mayor escala en el área que se desarrolla es que solicitó la inscripción del nombre de dominio en disputa, para apoyar su empresa, su actividad comercial y expandirse en el rubro.

- Luego expresa que lo que buscó fue un nombre de dominio genérico, de fácil recordación, que estuviera disponible y que además no correspondiese a una marca registrada en Chile, en clase 36, la cual cubre los servicios inmobiliarios.
- Adicionalmente la demandada indica que al momento de solicitar la inscripción del dominio “portalinmobiliariodelnorte.cl” se constituyó como primera solicitante y según lo que dispone el Reglamento Nic Chile, tuvo derecho a subir una página web lo cual concretó a la brevedad dándose a conocer por sus servicios, lo que demuestra que las acciones que ha realizado han evidenciado un comportamiento consecuente y su interés legítimo en el uso del nombre de dominio, evidenciando además la buena fe y justo motivo para solicitar el dominio en disputa, resultándole una herramienta esencial para dar a conocer de mejor manera sus servicios del área inmobiliaria .
- Continúa señalando que la segunda solicitante basa todo su supuesto mejor derecho en el registro de una marca solicitada apara proteger la Clase 38 del Clasificador de Marcas, es decir, para proteger de manera exclusiva servicios que no tienen relación directa e inequívoca con el área inmobiliaria la cual corresponde a la Clase 36.
- Por otro lado indica que resulta innegable que existe una clara identidad y relación entre la primera solicitante, su rubro y el nombre de dominio solicitado, ya que si se revisa su objeto social este dice relación con el área inmobiliaria, y por el contrario, si se revisa la actividad económica de la segunda solicitante, esta dice relación con “servicios integrales de informática” lo cual no tiene una vinculación directa e inequívoca con el área inmobiliaria ni con el nombre de dominio en disputa.
- Expresa la demandada que la segunda solicitante no puede pretender abarcar todos los nombres de dominio que contengan la frase “portal inmobiliario” o similares ya que ello efectivamente importaría una actitud que podría constituir un atentado a la competencia leal y ética mercantil, máxime si se trata de una expresión genérica.

- Luego señala que existen otros nombres de dominio válidamente registrados en Chile a nombre de terceras personas que contienen la frase “portalinmobiliario” o similares, indicando a modo ejemplar: portalinmuebles.cl registrado a nombre de SLM Servicios Limitada; wwwportalinmobiliario.cl registrado a nombre de Servicios y Asesorías Computacionales Offpaper Limitada; portalinmobiliariovregion.cl registrado a nombre de Sergio Patricio Feliu Aguilera; portalinmobiliariostockerhouse.cl registrado a nombre de Mónica Elizabeth Stocker González; portalinmobiliarioquintaregion.cl registrado a nombre de Sergio Patricio Feliu Aguilera; fullportalinmobiliario.cl registrado a nombre de Jhonny Patricio Manzur Tala; portalinmobiliario5region.cl registrado a nombre de Sergio Patricio Feliu Aguilera.
- Por último indica que es necesario tener en consideración la aplicación del principio “First Come, First Served” que se aplica preferentemente cuando ambas partes demuestran tener intereses equivalentes sobre el nombre de dominio en disputael cuál cede sólo en casos excepcionales en que un primer solicitante haya hecho una inscripción abusiva o de mala fe, lo que en la especie no ocurre.

I.4.4.- <u>Resolución.</u> Por resolución de fecha 20 de Noviembre de 2013 y que rola a fs. 98 de autos, se proveyó el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la demanda. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 100 y 101 de autos.

I.5.- <u>Prueba.</u>

I.5.1.- <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Esta resolución dictada con fecha 20 de Noviembre de 2013, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “portalinmobiliariodelnorte.cl”.- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según consta en los certificados de la empresa de correos que rolan a fs. 100 y 101 de autos.

I.5.2.- <u>Prueba documental:</u> Parte demandante. La parte demandante acompañó con citación, en su escrito de demanda y en escrito de fs. 102, documentos que no fueron objetados por la parte demandada, los que rolan de fojas 26 a 32 y de fs. 106 a 127 de autos, según el siguiente detalle: **1º** Impresión de la página web www.inapi.cl, en los que se indica que VMK S.A. es titular de los siguientes registros marcarios: Registro N° 962.515, "portalinmobiliario.com", mixta, clase 38, de fecha 13 de Septiembre de 2012; Registro N° 943.388, "portalinmobiliario.com", palabra o denominación, clase 38, de fecha 27 de Diciembre de 2011; Registro N° 897.299, "www.portalinmobiliario.cl", palabra o denominación, clase 38, de fecha 08 de Agosto de 2010; Registro N° 614.800, "portalinmobiliario.com", palabra o denominación, clase 38, de fecha 27 de Diciembre de 2001, renovada por solicitud Nº 977.800; Registro N° 573.584 "www.portalinmobiliario.cl", palabra o denominación, clase 38, de fecha 08 de Agosto de 2000, renovada por solicitud Nº 977.800; **2º** Impresión simple de la página web de Nic Chile en relación a la titularidad de VMK S.A. del siguiente nombre de dominio ".cl": portalinmobiliario.cl; **3º** Impresión simple de la página web "Whois.com" en relación a la titularidad de VMK S.A. del siguiente nombre de dominio ".com": portalinmobiliario.com; **4º** Reporte de dominios ".cl" elaborado por Carey y Cía. Ltda; **5º** Impresión simple de la búsqueda realizada en google.cl de la expresión "portalinmobiliario". **5º** Impresiones de la página web "www.portalinmobiliario.cl".

I.5.3.- <u>Prueba documental: Parte demandada</u>.- La parte demandada acompañó los siguientes documentos probatorios no objetados por el demandante, los que rolan de fojas 41 a 36 y de fojas 131 a 138 de autos, según el siguiente detalle: **1º** Copia autorizada de la escritura pública de Constitución de la sociedad Inmobiliaria Darcangeli Ltda. de fecha 15 de Marzo del año 2010; **2º** Copia autorizada del Diario Oficial de fecha 24 de Marzo de 2010 en el que consta la publicación del extracto de la escritura pública de constitución de la sociedad Inmobiliaria Darcangeli Ltda.; **3º** Certificado de vigencia de la sociedad Darcangeli Ltda.; **4º** Impresión simple de la página web de Nic Chile en relación a la titularidad de los siguientes nombre de dominio ".cl": i) "portalinmuebles.cl" registrado a nombre de SLM Servicios Limitada; ii) "wwwportalinmobiliario.cl" registrado a nombre de Nexus Internet Ltda.; iii) "portalinmobiliariovregion.cl" registrado a nombre de Sergio Patricio Feliú Aguilera; iv)

“portalinmobiliariostockerhuose.cl” registrado a nombre de Mónica Stocker González; v) “portalinmobiliarioquintaregion” registrado a nombre de Sergio Patricio Feliú Aguilera; vi) “fullportalinmobiliario.cl” registrado a nombre de Jhonny Patricio Manzur Tala; “portalinmobiliario5region” registrado a nombre de Sergio Patricio Feliú Aguilera; **5º** Copia autorizada ante Notario de cotización por servicios de desarrollo de sitio web para la sociedad Darcangeli Ltda.; **6º** Correo electrónico enviado por la empresa Avixweb por el cual se remite a la empresa Darcangeli la última versión del sitio web que se ha construido bajo el nombre de dominio “portalinmobiliariodelnorte.cl”; **7º** Ejemplar de imán identificatorio que utilizan diversos vehículos de inmobiliaria Darcangeli Ltda. en el ejercicio de su actividad; **8º** Set de fotografías de diversos vehículos utilizados por Darcangeli Ltda. en el ejercicio de su actividad; **9º** Impresión de la página web www.sii.cl en relación a la actividad económica de la sociedad VMK S.A.; **10º** Impresión simple de la página web de Nic Chile en relación a la titularidad de los siguientes nombre de dominio “.cl”: “portalinmobiliaria.cl” registrado a nombre de VMK S.A.; “youportalinmobiliario.cl” registrado a nombre de VMK S.A.; “portalinmobiliariochile.cl” registrado a nombre de VMK S.A.; “tuportalinmobiliario.cl” registrado a nombre de VMK S.A.; **10º** Impresión simple de la página web “youportalinmobiliario.cl”; Impresión simple de la página web “tuportalinmobiliario.cl”; **11º** Impresión simple de la página Web www.portalinmobiliariodelnorte.cl; Oficio remitido por Nic Chile relativo a los nombres de dominio “.cl” inscritos a nombre de VMK S.A..

I.6.- <u>Observaciones a la prueba:</u> Ninguna de las partes formuló observaciones a la prueba.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u>

Por resolución de fecha 09 de Abril de 2014 y atendido al mérito de autos, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 148 del expediente arbitral, la que fue notificada por e-mail a las partes con fecha 11 de Abril de 2014, de acuerdo a comprobante que rola a fojas 149 de autos.

II.- PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio "portalinmobiliariodelnorte.cl".

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, **INMOBILIARIA DARCANGELI LTDA.** ha tenido el carácter de demandado y **VMK S.A.** el carácter de demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de igual o mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, entre otros, que: **1º** VMK S.A. es una reconocida empresa desarrolladora de software y de soluciones de Internet, especializada en el mercado inmobiliario, poniendo a disposición del público productos y servicios ampliamente probados por la principales inmobiliarias y corredores de propiedades del país; **2º** Dentro de las actividades que desarrolla, está el servicio de corretaje de propiedades vía online el que presta a través de sus dominios "portalinmobiliario.cl" y "portalinmobiliario.com"; **3º** Ha procurado proteger su marca "portalinmobiliario" a través de los siguientes registros: Registro N° 962.515, " portalinmobiliario.com", clase 38, que incluye servicio de comunicaciones a través de internet, servicios de mensaje e imágenes asistidas por terminales de ordenador, entre otros; Registro N° 943.388, "portalinmobiliario.com", clase 38, que incluye servicio de comunicaciones a través de internet, servicios de mensaje e imágenes asistidas por terminales de ordenador, entre otros; Registro N° 897.299, "www.portalinmobiliario .cl", clase 38, que incluye los servicios ya señalados; **4º** Los elementos que componen los nombres de dominio y marcas de los que es titular, se encuentran íntegramente contenidos en el dominio solicitado en autos, siendo la única diferencia existente la incorporación de la expresión

“del norte” que indica que se trata de un dominio idéntico al suyo, que está orientado a las propiedades situadas en el norte del país; **5º** El usuario de Internet no podrá distinguir de manera adecuada un dominio del otro, llegando a pensar que los productos y/o servicios que se ofrezcan a través de la página web “portalinmobiliariodelnorte.cl” corresponderán a productos y servicios ofrecidos por ella, tal y como lo hace actualmente a través de los dominios “portalinmobiliario.cl”, “portalinmobiliario.com” y de las marcas ““portalinmobiliario.cl” y “portalinmobiliario.com”; **6º** El reconocimiento de que goza entre el público en general, es posible deducir que se trata de un término que es asociado por los cibernautas directa y exclusivamente a ella. En este sentido el nombre de dominio solicitado es cuasi-idéntico a los nombres de dominio registrados por ella con anterioridad y a sus marcas; **7º** En el caso de asignársele dicho nombre de dominio al primer solicitante en autos, las personas que accedan a dicho sitio web asociarán los servicios y productos que en dicho sitio se ofrezcan con la entidad que reconocen como creados y dueño de los dominios “portalinmobiliario.cl”, “portalinmobiliario.com” y de las marcas que utilizan la misma expresión, generando con ellos un daño a sus intereses y de los cibernautas, y, **8º** Que son criterios aplicables al presente conflicto los siguientes: el principio de “First Come First Served”, la Teoría del Mejor Derecho, el Legítimo Interés, y la Buena Fe.

CUARTO: Que la parte demandada ha señalado como sus argumentos esenciales para ser titular del nombre de dominio en disputa, entre otros, los siguientes: **1º** Inmobiliaria Darcangeli Ltda. se creó en el mes de Marzo del año 2010 dedicándose esencialmente al arriendo, adquisición y enajenación de bienes raíces, desempeñándose rigurosamente logrando afianzarse de un prestigio en su rubro que le ha permitido consolidarse entre sus clientes, principalmente en el Norte de Chile; **2º** Por su crecimiento y con el objeto de explorar nuevas ventajas para insertarse a mayor escala en el área que se desarrolla es que solicitó la inscripción del nombre de dominio en disputa, para apoyar su empresa, su actividad comercial y expandirse en el rubro; **3º** Buscó un nombre de dominio genérico, de fácil recordación, que estuviera disponible y que además no correspondiese a una marca registrada en Chile, en clase 36, la cual cubre los servicios inmobiliarios; **4º** Al momento de solicitar la inscripción del dominio

“portalinmobiliariodelnorte.cl” se constituyó como primera solicitante y según lo que dispone el Reglamento Nic Chile, tuvo derecho a subir una página web lo cual concretó a la brevedad dándose a conocer por sus servicios, lo que demuestra que las acciones que ha realizado han evidenciado un comportamiento consecuente y su interés legítimo en el uso del nombre de dominio, evidenciando además la buena fe y justo motivo para solicitar el dominio en disputa, resultándole una herramienta esencial para dar a conocer de mejor manera sus servicios del área inmobiliaria; **5º** La segunda solicitante basa todo su supuesto mejor derecho en el registro de una marca solicitada apara proteger la Clase 38 del Clasificador de Marcas, es decir, para proteger de manera exclusiva servicios que no tienen relación directa e inequívoca con el área inmobiliaria la cual corresponde a la Clase 36; **6º** Que existe una clara identidad y relación entre la primera solicitante, su rubro y el nombre de dominio solicitado, ya que si se revisa su objeto social este dice relación con el área inmobiliaria, y por el contrario, si se revisa la actividad económica de la segunda solicitante, esta dice relación con “servicios integrales de informática” lo cual no tiene una vinculación directa e inequívoca con el área inmobiliaria ni con el nombre de dominio en disputa; **7º** Que la segunda solicitante no puede pretender abarcar todos los nombres de dominio que contengan la frase “portal inmobiliario” o similares ya que ello efectivamente importaría una actitud que podría constituir un atentado a la competencia leal y ética mercantil, máxime si se trata de una expresión genérica; **8º** Que existen otros nombres de dominio válidamente registrados en Chile a nombre de terceras personas que contienen la frase “portalinmobiliario” o similares, indicando a modo ejemplar: portalinmuebles.cl registrado a nombre de SLM Servicios Limitada; wwwportalinmobiliario.cl registrado a nombre de Servicios y Asesorías Computacionales Offpaper Limitada; portalinmobiliariovregion.cl registrado a nombre de Sergio Patricio Feliu Aguilera; portalinmobiliariostockerhouse.cl registrado a nombre de Mónica Elizabeth Stocker González; portalinmobiliarioquintaregion.cl registrado a nombre de Sergio Patricio Feliu Aguilera; fullportalinmobiliario.cl registrado a nombre de Jhonny Patricio Manzur Tala; portalinmobiliario5region.cl registrado a nombre de Sergio Patricio Feliu Aguilera; y, **9º** Es necesario tener en consideración la aplicación del principio “First Come, First Served” que se aplica preferentemente cuando ambas partes demuestran tener intereses equivalentes sobre el nombre de dominio en disputa el cuál cede sólo en

casos excepcionales en que un primer solicitante haya hecho una inscripción abusiva o de mala fe, lo que en la especie no ocurre.

QUINTO: Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: **i)** que el actor es titular de la marca comercial "portalinmobiliario.com", mixta y denominación, en Chile para la clase 38, que dice relación con servicios de comunicaciones a través de Internet; servicios de mensaje e imágenes asistidas por terminales de ordenador, entre otros; **ii)** que el actor es titular de la marca comercial "www.portalinmobiliario.cl", palabra o denominación, en Chile para la clase 38, que dice relación con servicios de comunicaciones a través de Internet; servicios de mensaje e imágenes asistidas por terminales de ordenador, entre otros; **iii)** que el actor es titular de los siguientes nombres de dominio: www.portalinmobiliario.cl y www.portalinmobiliario.com; y, **iv)** que a través de su página web www.portalinmobiliario.cl presta servicios al público de búsqueda de bienes raíces.

SEXTO: Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.3 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: **i)** que es una empresa que se dedica al arriendo, adquisición y enajenación de bienes raíces; **ii)** que existen personas naturales y jurídicas distintas del demandante que son titulares de nombres de dominio que utilizan la expresión "portalinmobiliario"; **iii)** que se encuentra en pleno funcionamiento y operación la página web www.portalinmobiliariodelnorte.cl; **iv)** que hace uso de la expresión "portalinmobiliariodelnorte" para publicidad a través de diversos medios.

SEPTIMO: Que por otra parte, la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que: "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.". Que a la luz de la probanza rendida en autos, este

Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada, no contraviene a priori las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por el actor.

OCTAVO: Que en estos autos, si bien puede estimarse que la actora tiene un legítimo interés en el uso del nombre de dominio controvertido y un derecho asociado a dicho uso, toda vez que es titular de la marca comercial www.portalinmobiliario.cl y www.portalinmobiliario.com, expresión similar al nombre de dominio objeto de autos, no se puede desatender el hecho que su marca comercial recibe protección únicamente para la clase 38, que incluye servicios de comunicaciones a través de Internet; servicios de mensaje e imágenes asistidas por terminales de ordenador, entre otros. Que asimismo, en este juicio, la demandada también ha invocado tener un legitimo interés, acompañando a este proceso arbitral prueba que permite acreditar dicho legítimo interés al demostrar que desarrolla un proyecto empresarial bajo el nombre de dominio en disputa, el que se condice de forma directa con su objeto social, cual es el prestar servicios inmobiliarios.

NOVENO: Que la aplicación del principio del “First come, First served” se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica, lo que en la especie, ocurre en estos autos.

DECIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, y en especial que: (i) la parte demandada es el primer solicitante; (ii) la actora no ha podido acreditar tener mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “portalinmobiliariodelnorte.cl”, (iii) que ambas partes acreditaron tener un legitimo interés sobre el nombre de dominio en disputa; y, (iv) que el demandado acreditó que desarrolla un proyecto empresarial bajo el nombre de dominio en disputa, proyecto que se condice de forma directa con su objeto social, cual es el prestar

servicios inmobiliarios, este Sentenciador llega a la conclusión, que en el caso que nos ocupa, debe asignarse el nombre de dominio en disputa a la parte demandada, por aplicación del principio del “First Come, First Served”.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1. Asígnese el nombre de dominio **“portalinmobiliariodelnorte.cl”** a **INMOBILIARIA DARCANGELI LTDA.,** Rol Único Tributario número N° 76.092.951-4.

2. Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandante en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

3. Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal

La presente resolución es autorizada por los testigos doña Joanna Rojas Negrete, cédula nacional de identidad Nº 13.771.745-k y don Nicolás Lucero Letelier, cédula nacional de identidad Nº 15.782.565-8, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº 1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Joanna Rojas Negrete Nicolás Lucero Letelier