Re.: Arbitraje por el conflicto de los nombres de dominio **vallenevadopropiedades.cl** y **propiedadesvallenevado.cl**
Oficios OF15498 y Oficio OF15497

VISTOS:

1. Que con fecha 14 de agosto de 2011, don FELIPE ANDRÉS JULIAN HADAD, solicita la inscripción de los nombres de dominio **vallenevadopropiedades.cl** y **propiedadesvallenevado.cl**. Posteriormente, con fecha 31 de agosto de 2011 y 1 de septiembre de 2011 respectivamente, VALLE NEVADO S.A., representado en calidad de contacto administrativo por don ENRIQUE WEISSELBERGER, solicita igualmente la inscripción de los mismos dominios **vallenevadopropiedades.cl** y **propiedadesvallenevado.cl**, quedando así trabados los conflictos materia de este arbitraje;

2. Que mediante los Oficios OF15498 y OF15497, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución de los conflictos sobre los referidos dominios;

3. Que con fecha 2 de diciembre de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de las mismas fechas en las cuales, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 12 de diciembre de 2011, a las 11:30 horas para **propiedadesvallenevado.cl** y a las 11:45 para **vallenevadopropiedades.cl**, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dichas aceptaciones notificadas a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 12 de diciembre de 2011, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste don MATÍAS EDWARDS ZAMORA, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, VALLE NEVADO S.A., y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. En vista de la inasistencia del Primer Solicitante, se fijan las normas de procedimiento que regirán este proceso resolviéndose que, al estar los nombres de dominio en conflicto estrechamente relacionados entre sí, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 inciso primero del Código de Procedimiento Civil, se acumularían los autos para que ellos fueran tramitados conjuntamente;

5. Que con fecha 12 de diciembre de 2011, el Segundo Solicitante, VALLE NEVADO S.A., consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se notifica a las partes por resolución de fecha 27 de enero de 2012;

6. Que con fecha 26 de diciembre de 2011, don MATÍAS EDWARDS ZAMORA, en representación del Segundo Solicitante, VALLE NEVADO S.A., presenta demanda de asignación de los nombres de dominio **vallenevadopropiedades.cl** y **propiedadesvallenevado.cl**, señalando que la concreción de este imaginario vanguardista y único en Latinoamérica se logra en 1988, cuando el proyecto franco-chileno abre sus instalaciones bajo el nombre de **"VALLE NEVADO"**, inspirado en el complejo invernal LES ARCS, en Francia. El nuevo centro se ubicó en la zona

central de la cordillera chilena, emplazado en un lugar único en medio de Los Andes que cumplía con las condiciones perfectas para la práctica de toda clase de deportes de invierno, conforme a estándares de calidad internacionales. Fue precisamente esta asociación con capitales franceses la que desde su formación marcó la línea de los hoteles y edificios que caracterizarían el centro de esquí de VALLE NEVADO S.A. hasta el día de hoy. El mismo estilo y calidad se vería plasmado en los andariveles y demás instalaciones ubicadas en sus pistas, las que en muy poco tiempo irían tomando gran protagonismo, para llegar a convertirse en la actualidad en una de las instalaciones de mejor nivel en todo el Hemisferio Sur. No en vano, se instaló en estas dependencias la telesilla Andes Express en 2001, siendo el primer andarivel desembragable de la región, lo cual no hace sino reflejar el liderazgo que tiene en esta parte del mundo, dentro del mercado del ski.

En 1998, VALLE NEVADO S.A. pasó a ser completamente administrada por chilenos y ha volcado constantemente sus esfuerzos en el sentido de formar un centro que desarrolle un área de servicios integral, destinada a satisfacer todas las necesidades de sus clientes. Enfocado en el grupo familiar, cuenta con actividades para todos los gustos y edades, además de un ambiente de tranquilidad y relajo familiar, donde la seguridad y la calidez en el servicio son los pilares inspiradores de esta empresa. A su vez, posee una amplia oferta hotelera y gastronómica traducida en tres hoteles (Valle Nevado, Puerta del Sol y Tres Puntas), departamentos y ocho restaurantes. El Segundo Solicitante indica que dentro de esta misma óptica, ha repensado los espacios disponibles en dicho centro de Ski, con miras a fortalecer el desarrollo inmobiliario del mismo, aspecto que se erige como uno de sus puntos fuertes de su potencial empresarial, y que se traduce actualmente en la construcción del segundo edificio denominado Valle de Cóndores, conjuntamente con la remodelación de sus tres hoteles existentes.

VALLE NEVADO S.A. se ha caracterizado a lo largo del tiempo por mantenerse a la vanguardia de los centros de esquí en Sudamérica, con una constante inversión e innovación, pensada en otorgar la mejor experiencia a todos sus visitantes. El año 2008, VALLE NEVADO S.A. celebró sus 20 años de vida, de pasión por la nieve y por entregar el mejor servicio a sus clientes. Desde sus inicios, se formó como un proyecto único e innovador y sigue trabajando para mantenerse como el destino invernal más importante del Hemisferio Sur.

El Segundo Solicitante reitera su relevancia como uno de los más reconocidos oferentes de servicios relacionados con deportes de invierno en todo el Cono Sur, lo cual es respaldado por sus más de 20 años de experiencia en esta área y por el reconocimiento de aquellos que disfrutan de estos espacios, siendo considerado por turistas de todo el mundo como uno de los destinos turísticos imperdibles de la Cordillera de Los Andes.

El año 2010, VALLE NEVADO S.A. comienza el desarrollo del denominado *Master Plan*, según el cual busca erigirse como el primer “Pueblo de Montaña” planificado de la región, con un dominio esquiable de primer nivel, una atractiva oferta hotelera y residencial, junto al mejor equipamiento para esquiadores, familias y turistas en

general. Para llevar a cabo dicho cometido, se instalaron dos nuevos andariveles, una telesilla doble en base Ballicas y un teleski en Cima Valle del Inca, lo que permite abrir 5 nuevas pistas. Asimismo, se dio inicio a las obras de la Curva 17, habilitando 350 nuevos estacionamientos y puntos de venta para rental, escuela y boleterías. Por su parte, el restaurante La Fourchette y el Hotel Valle Nevado fueron remodelados dentro de este mismo contexto.

El Segundo Solicitante añade que particularmente en materia inmobiliaria, este enorme proyecto considera la construcción de 19 edificios de departamentos en una superficie aproximada de 80.000 m^2. Muestra de ello, son los proyectos Valle de Cóndores I y II que han sido todo un éxito. Estos edificios serán el pilar de la creación de un pueblo de montaña en la Cordillera de Los Andes.

En este sentido, el Segundo Solicitante señala que la gran variedad de productos y servicios ofrecidos a través de las diversas marcas **"VALLE NEVADO"**, lo han llevado a posicionarse en un lugar preponderante dentro del mercado, siendo plenamente reconocidos por sus usuarios en la actualidad. Es en razón de ello que el nombre con el que se le reconoce, entre otros, a sus servicios inmobiliarios, ya ha sido registrado como marca comercial, por lo cual posee derechos previamente adquiridos sobre las conjunciones que conforman los dominios objeto de la demanda de autos, a saber **propiedadesvallenevado.cl** y **vallenevadopropiedades.cl**, además de usar efectivamente en el mercado uno de sus servicios bajo la expresión **"VALLE NEVADO"**.

VALLE NEVADO S.A. actualmente posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que cuenta con una serie de solicitudes y registros marcarios en Chile que incluyen el término "VALLE NEVADO", y que se condice con el nombre con que sus productos y servicios se distinguen en el mercado. A nivel nacional, tiene registradas las siguientes marcas comerciales:

- "**VALLE NEVADO**", Registro N°616.954, para distinguir productos y servicios de las clases 1 a la 45.

- "**VALLE NEVADO**", Registro N°620.119, para distinguir servicios de la clase 42.

- "**VALLE NEVADO**", Registro N°620.818, para distinguir servicios de la clase 38.

- "**VALLE NEVADO**", Registro N°620.819, para distinguir servicios de la clase 39.

- "**VALLE NEVADO**", Registro N°620.820, para distinguir productos de la clase 28.

- "**VALLE NEVADO**", Registro N°620.821, para distinguir productos de la

clase 25.

- "**VALLE NEVADO**", Registro N°620.822, para distinguir productos de la clase 16.

- "**VALLE NEVADO**", Registro N°620.823, para distinguir productos de la clase 3.

- "**VALLE NEVADO**", Registro N°620.824, para distinguir servicios de las clases 35 y 42.

- "**VALLE NEVADO**", Registro N°620.825, para distinguir servicios de la clase 41.

- "**VALLE NEVADO**", Registro N°622.621, para distinguir servicios de la clase 42.

- "**VALLE NEVADO: PUEBLO DE MONTAÑA**", Registro N°622.622, para distinguir servicios de la clase 42.

- "**VALLE NEVADO.COM**", Registro N°622.623, para distinguir servicios de la clase 38.

- "**VALLE NEVADO CHILE**", Registro N°726.794, para distinguir servicios de la clase 41.

- "**VALLE NEVADO CHILE**", Registro N°726.795, para distinguir servicios de la clase 36.

- "**VALLE NEVADO CHILE**", Registro N°726.796, para distinguir productos de la clase 28.

- "**VALLE NEVADO CHILE**", Registro N°726.797, para distinguir productos de la clase 25.

- "**HOTEL NEVADO-VALLE NEVADO**", Registro N°857.220, para distinguir servicios de la clase 43.

- "**VALLE NEVADO CHILE**", Registro N°934.794, para distinguir productos de las clases 16, 18, 24, 25 y 28.

- "**VALLE NEVADO CHILE**", Registro N°935.539, para distinguir servicios de las clases 37, 39, 41 y 42.

- "**DESCUBRE LOS ANDES, VIVE VALLE NEVADO**", Registro N°898.135, para distinguir servicios de la clase 41.

- "**VALLE NEVADO, VIVE LOS ANDES**", Registro N°897.796, para distinguir servicios de la clase 41.

- "**VIVE LOS ANDES, VIVE VALLE NEVADO**", Registro N°897.797, para distinguir servicios de la clase 41.

- "**DESCUBRE LOS ANDES, VIVE VALLE NEVADO**", Registro N°897.798, para distinguir productos de la clase 16.

- "**VALLE NEVADO SKI RESORT CHILE**", Registro N°928.753, para distinguir servicios de la clase 41.

- **VALLE NEVADO SKI RESORT CHILE**", Registro N°933.381, para distinguir servicios de la clase 43.

- "**VALLE NEVADO 360**", Solicitud N°940.388, para distinguir servicios de la clase 39.

- "**VALLE NEVADO 360**", Solicitud N°940.390, para distinguir servicios de la clase 43.

Por otro lado, en el extranjero, el Segundo Solicitante tiene registradas las siguientes marcas comerciales:

- "**VALLE NEVADO**", Registro N°817.406.069, para distinguir servicios de la clase 39 y 43 en Brasil.

- "**VALLE NEVADO**", Registro N°817.406.077, para distinguir servicios de la clase 41 en Brasil.

- "**VALLE NEVADO**", Registro N°2.048.878, para distinguir productos de la clase 16 en Argentina.

- "**VALLE NEVADO**", Registro N°2.048.879, para distinguir productos de la clase 25 en Argentina.

- "**VALLE NEVADO**", Registro N°2.048.880, para distinguir servicios de la clase 41 en Argentina.

- "**VALLE NEVADO**", Registro N°817.664.173, para distinguir productos de la clase 25 en Brasil.

- "**VALLE NEVADO**", Registro N°817.664.181, para distinguir productos de la clase 16 en Brasil.

- "**VALLE NEVADO**", Registro N°2.107.593, para distinguir servicios de la clase 42 en Argentina.

- "**VALLE NEVADO**", Registro N°2.123.821, para distinguir servicios de la clase 39 en Argentina.

- "**VALLE NEVADO**", Registro N°3.262.216, para distinguir servicios de la clase 43 en USA.

VALLE NEVADO S.A. es, además, titular de los siguientes nombres de dominio:

- **vallenevado.cl**

- **vallenevado.com**

- **skivallenevado.cl**

El Segundo Solicitante considera que todas las solicitudes, registros y nombres de dominio citados, son sólo una muestra de la fuerza intrínseca y distintividad que lleva inserta la marca **"VALLE NEVADO"**, lo cual no hace sino dar cuenta del mejor derecho que le asiste sobre los dominios **vallenevadopropiedades.cl** y **propiedadesvallenevado.cl**, toda vez que su marca, en tanto elemento distintivo, es idéntico a los nombres de dominio pretendidos, en atención a que no se introduce elemento diferenciador alguno en los dominios en conflicto. En efecto, la inserción de la voz "PROPIEDADES" en los dominios objeto de la presente litis, no les otorga distintividad alguna, toda vez que son denominaciones genéricas, las cuales no constituyen elementos diferenciadores adecuados y suficientes para distinguir productos y/o servicios. En este sentido, siguiendo a nuestra Jurisprudencia, a partir de la resolución recaída sobre la asignación por el nombre de dominio **pathfinder-chile.cl**, se ha insistido en la idea de que, cuando nos enfrentamos a una disputa que dice relación con nombres de dominio, pierden fuerza los principios de territorialidad y especialidad, propios de las marcas, los cuales permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividades diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. Si a lo anterior se suma el hecho de que no es requisito *sine qua non* acreditar uso del dominio, la situación se vuelve más álgida y se generan esta clase de conflictos. Dicho razonamiento resulta plenamente aplicable al caso sublite, toda vez que VALLE NEVADO S.A. es titular de la familia de marcas comerciales que se estructuran en base a la expresión "VALLE NEVADO", idéntica al elemento distintivo de los nombres de dominio disputados, la cual es plenamente usada en el mercado, y en donde salta a la vista que la inclusión del término "PROPIEDADES" al signo **"VALLE NEVADO"**, no es suficiente para poder estimar que el Primer Solicitante tenga un mejor derecho sobre los dominios pretendidos. En efecto, si no se tiene presente esta circunstancia, podría generar en que cualquier usuario de la red de Internet se vea inducido a error o engaño respecto al origen empresarial de los servicios, productos o de la información que se promueva mediante el nombre de dominio en disputa.

El Segundo Solicitante resume indicando que **"VALLE NEVADO"** es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por VALLE NEVADO S.A. en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.

El Segundo Solicitante argumenta que por las similitudes existentes entre los dominios pedidos y aquellos de los cuales es titular, como asimismo, de sus marcas comerciales, sólo cabe manifestar que, debido a la inmensa campaña de publicidad que ha realizado VALLE NEVADO S.A. en Chile, no cabe duda que los usuarios de Internet propenderán a creer que los nombres de dominio **propiedadesvallenevado.cl** y **vallenevadopropiedades.cl** están relacionados con ella, puesto que, como se indicó anteriormente, su elemento distintivo es idéntico, tanto a una serie de marcas, como a sus nombres de dominio registrados con anterioridad. Como consecuencia lógica de lo anterior, los usuarios que asocian la marca **"VALLE NEVADO"** con su titular lógico, creerán que se trata de uno más de los tantos dominios de VALLE NEVADO S.A. o una extensión de su estrategia de marketing, generándose una concepción errada del origen empresarial de los productos y/o servicios ofrecidos a través de los dominios en disputa.

VALLE NEVADO S.A. estima que tiene un prestigio que resguardar, el que puede verse desacreditado por el uso malicioso o abusivo que haga el Primer Solicitante de los nombres de dominio en disputa, lo que decanta de manera indefectible en la obstrucción al ejercicio de los derechos legítimamente adquiridos por parte de ella y lo que es más gravoso, en la dilución de la marca comercial. Además, con estas solicitudes se están vulnerando los derechos de los consumidores, que consisten en encontrar en la página Web a la que ingresan, los servicios o productos que ellos definitivamente están buscando. En este sentido, resulta imposible la coexistencia pacífica entre los dominios **propiedadesvallenevado.cl** y **vallenevadopropiedades.cl**, con todos los de VALLE NEVADO S.A., como asimismo con sus sendas marcas comerciales, sin desviar a los usuarios que legítimamente quieran ingresar al sitio de VALLE NEVADO S.A.

El Segundo Solicitante sostiene que el crecimiento exponencial que ha significado el uso de Internet a nivel mundial, (de forma meramente referencial, en los últimos 10 años, ha pasado de tener 250 millones de usuarios a principios del 2000, a incorporar más de 2000 millones de navegantes en el año 2011), ha devenido en la existencia de diversos conflictos jurídicamente relevantes. En este sentido, uno de los más recurrentes dice directa relación con los nombres de dominio. En efecto, a partir de la denominación que designa un nombre de dominio, el titular del mismo puede identificarse y hacerse conocido dentro de una red determinada, en relación con determinados productos o servicios que pretenda ofrecer a través de este medio, así como también respecto de las prestaciones asociadas a la referida dirección, tales como la distintividad propia otorgada por el diseño de una página Web. Es por ello que, insistiendo en esta idea, la finalidad detrás del nombre de dominio apunta precisamente a identificar al usuario dentro de la red, ya que, si no persiguiera dicho propósito, no existiría un objetivo detrás de la obtención de registros de nombres de dominio sino que, por el contrario, constituirían perfectos desincentivos a la protección de la propiedad intelectual, en tanto mecanismo eficaz para confundir a los consumidores y generar, en definitiva, la dilución de marcas ya registradas.

El Segundo Solicitante hace mención a varios criterios establecidos para la solución de conflictos en la asignación de nombres de dominio. Entre ellos, aparece el de la titularidad sobre una marca comercial, en relación con los nombres de dominio. En este sentido, destaca, que resulta indiscutible reconocer la gran cantidad de aspectos, características y propósitos que los nombres de dominio y las marcas comerciales comparten, lo cual no hace sino evidenciar que los dominios, además de la función propiamente técnica que cumplen dentro de la red, juegan un rol esencial en tanto identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet, propendiendo a agilizar, y en definitiva, a facilitar el tráfico y la oferta de bienes y servicios; ello, sin dejar de considerar que puede llegar a constituir un excelente mecanismo publicitario, lo cual coopera en el fortalecimiento de una marca comercial. Para evidenciarlo, es relevante resaltar que nuestra Jurisprudencia ha ido adoptando el mismo criterio que en el derecho comparado, en torno a identificar la relación existente entre nombres de dominios y marcas comerciales. En razón de ello radica esencialmente que esta clase de conflictos deba ser resuelta en base al criterio más arriba descrito.

VALLE NEVADO S.A. argumenta que es titular de una familia de marcas comerciales y nombres de dominio que comprenden el elemento identificador común, esto es, la expresión "VALLE NEVADO", todas ellas debidamente registradas y anteriores a las solicitudes objeto de esta litis, en donde precisamente éste constituye el factor que otorga distintividad a estos diversos privilegios industriales. Demás está agregar que las marcas **"VALLE NEVADO"** son claramente usadas y reconocidas dentro del mercado y, en especial, por parte del público consumidor, tanto respecto de sus bienes, como de sus servicios. Así pues, la totalidad de los caracteres distintivos que identifican a la empresa VALLE NEVADO S.A. se construyen precisamente a partir de sus marcas **"VALLE NEVADO"**, por lo cual el reconocimiento de un derecho de propiedad a un tercero sobre el dominio que contiene este signo, vulneraría seriamente la especie de propiedad derivada de estos privilegios industriales válidamente registrados con anterioridad, constitucionalmente resguardados por el artículo 19 número 23 de nuestra carta fundamental.

Todo el planteamiento indicado, sostiene el Segundo Solicitante, se encuentra reconocido por nutrida normativa y jurisprudencia, tanto comparada, como nacional, pero en particular a través de:

- Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP" de la ICANN, mayor autoridad en esta materia;
- Informe final de la Organización de la Propiedad Intelectual (OMPI);
- Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento para la asignación de nombres de Dominio NIC Chile.

Agrega VALLE NEVADO S.A. que es por ello que a este respecto debe aplicarse la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* o UDRP) desarrollada por ICANN, en cuanto establece como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión, que

considera como fundamento 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".* El Segundo Solicitante sostiene que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

El Segundo Solicitante hace presente el criterio de la fama y notoriedad del signo pedido indicando que la marca **"VALLE NEVADO"** como objeto de protección cubierto por el artículo 584 del Código Civil, el artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile, como asimismo, por la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, siendo ampliamente reconocida en los sectores de servicios deportivos de invierno, hotelería y por sobretodo dentro del rubro inmobiliario. Al respecto, estima, que es aplicable la sentencia dictada en relación al conflicto sobre asignación del dominio **scotianhomes.cl**, con fecha 27 de agosto del 2004, en que se asignó el dominio al demandante THE BANK OF NOVA SCOTIA, por cuanto, en conformidad a los antecedentes acompañados, se logró demostrar la fama y notoriedad de sendas marcas comerciales de dicha empresa bancaria, que incluyen el término "SCOTIA", indicándose en el noveno considerando: "*Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisionan diversas marcas comerciales, la voz determinante de un nombre o razón social y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que las marcas comerciales y el nombre o razón social gozan de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que los amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud.*" Asimismo, el décimo considerando señala: "*Por consiguiente, este Tribunal estima que la demandante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "SCOTIANHOMES", cuyo componente principal se identifica con su propio nombre o razón social, a marcas comerciales inscritas a su favor y al logo con el cual desarrolla parte importante de sus negocios y proyectos, respeto de la primera solicitante, quien no ha acreditado poseer otro vínculo con el nombre en disputa que el haberlo solicitado primeramente".*

El Segundo Solicitante estima que para el caso de autos se dan los mismos supuestos que en el conflicto **scotianhomes.cl**, pues claramente la marca de VALLE NEVADO S.A. es reconocida en el mercado de los centros invernales de esquí y en el rubro inmobiliario, tanto en Chile como en el extranjero, manteniendo hoy un rol muy importante en esta área de servicios, con lo cual si se asignan los nombres de dominio al Primer Solicitante, conllevará a la dilución de esta marca, comprometiendo seriamente sus derechos de propiedad.

VALLE NEVADO S.A. hace presente que la fama y notoriedad del signo **"VALLE NEVADO"**, se debe tener por acreditada por:

a) La existencia de solicitudes de registros marcarios; siendo todos estos anteriores a la fecha de inscripción por parte del Primer Solicitante del nombre de dominio en disputa.

b) Presencia en el mercado y reconocimiento por parte del público consumidor; recibiendo a turistas y amantes del esquí no solo de Chile, sino que de todo el mundo.

El Segundo Solicitante hace presente el criterio del mejor derecho derivado del uso empresarial legítimo, que según este principio doctrinal, el mejor derecho pertenece a quien ofrece efectivamente los productos o presta los servicios dentro del mercado. En este sentido, es precisamente VALLE NEVADO S.A. quien ostenta una serie de registros marcarios del signo "**VALLE NEVADO**", todos ellos válidamente registrados ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, siendo reconocido como uno de los oferentes de los servicios ya indicados y propios de su giro, reconocidos no sólo dentro del ámbito nacional, sino que también a nivel continental. Lo anterior, es consecuencia directa de los esfuerzos de posicionamiento constantes, en orden a ofrecer un servicio de clase mundial. Por consiguiente, a juicio del Segundo Solicitante, hacer caso omiso del criterio antes descrito, induciría de manera indefectible a los consumidores y usuarios de internet a error o engaño, toda vez que asociarán los servicios ofrecidos a través de los dominios **vallenevadopropiedades.cl** y **propiedadesvallenevado.cl** a aquellos ofrecidos por VALLE NEVADO S.A., cuando en realidad, el origen empresarial de los mismos proviene precisamente de un tercero y no de los propietarios del centro de esquí.

El Segundo Solicitante sostiene que el principio "*first come, first served*" sólo debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio; de este modo es que debe ser aplicado en su calidad de "*ultima ratio*" o alternativa, por cuanto, no se logra acreditar ninguna de las circunstancias indicadas. Es más, en la actualidad el principio en comento ha dejado sustantivamente de ser aplicado por la Jurisprudencia arbitral, por cuanto el solo hecho de "presentar con anticipación una solicitud de registro", no puede imperar sobre los principios generales del derecho. Esto es recogido en el fallo sobre asignación del dominio **123telefonos.cl**, el cual señaló lo siguiente: *"SEXTO: Que la segunda solicitante, la sociedad Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., tiene registrada a su nombre en distintas clases del Clasificador Internacional de Marcas Comerciales, entre otros servicios de telecomunicaciones vía internet, etc.,*

de la clase 38 y entre otras, la marca comercial "123" en Chile según la documentación acompañada en autos, desde el año 2000, es decir cuatro años de antigüedad y en consecuencia con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile. SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "123telefonos.cl".

VALLE NEVADO S.A. puntualiza que el mismo criterio fue utilizado al fallar el conflicto sobre asignación del dominio **portalmelon.cl**, que en su considerando sexto, indicó; *"Que la denominación "melón" de acuerdo a la documentación acompañada, se identifica plenamente y es asociada con el nombre de la empresa de la parte del segundo solicitante y de su producto "Cemento Melón" y en segundo lugar su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante. SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "portalmelon.cl".*

El Segundo Solicitante estima que se hace imperativo la aplicación de este criterio, por cuanto de otra manera se estarían violando los derechos generales de nuestra legislación, que con toda lógica "*hace prevalecer derechos previamente constituidos por terceros, por sobre la circunstancia de que un tercero solicite primero un dominio*".

VALLE NEVADO S.A. indica que lo dispuesto en el Convenio de París y en la ley sobre competencia desleal, la protección contra actos de competencia desleal, implica "*rehusar o invalidar el registro, y prohibir el uso de marcas de fábrica o de comercio que constituyan reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida"*. Entonces, el criterio de la competencia leal y mala fe, tendiente a apropiarse de un identificador dentro de la red, que es idéntico a una marca comercial ajena, debe catalogarse como contraria a la buena fe, puesto que la misma consiste en la utilización de un identificador que resulta ser más que una copia exacta de una marca comercial registrada a nombre ajeno. El derecho común se ha preocupado de sancionar la mala fe en toda clase de situaciones, incluso las de la especie, por cuanto si bien son prácticas modernas derivadas de las nuevas tecnologías, de la explotación no autorizada de la marca del Segundo Solicitante pueden generarse dos consecuencias gravosas para el mismo, a saber:

- La dilución de la marca notoria, en tanto signo distintivo; y

- Perjuicios derivados del aprovechamiento de una notoriedad de marca ajena a la del solicitante.

El Segundo Solicitante señala que la buena fe evoca la idea de rectitud, corrección o lealtad. Este principio esta consagrado en el artículo 1546 del Código Civil que prescribe lo siguiente*: "Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella"*. La buena fe objetiva impone el deber de comportarse correcta y lealmente en sus relaciones mutuas desde el inicio de los tratos preliminares y hasta la terminación o consumación de la celebración de un acto jurídico. Ahora bien, que menos rectitud, corrección y lealtad puede haber (causa ilícita), en una empresa que copia literalmente un nombre de domino y marca ajena sobre las que no posee derecho alguno.

El Segundo Solicitante hace presente que el otorgamiento de un nombre de dominio es producto de un contrato de adhesión, en el caso de autos, entre NIC Chile y don FELIPE ANDRÉS JULIAN HADAD. Es decir, se está frente a una convención de adhesión en el que una de las partes ha actuado de mala fe, solicitando como nombre de dominio un nombre idéntico a una marca ajena. Esto implica el incumplimiento del principio básico que consagra la forma como deben ejecutarse los contratos en Chile, es decir, de buena fe. El obrar de don FELIPE ANDRÉS JULIAN HADAD ha estado y está totalmente desprovisto de rectitud, corrección y lealtad con NIC Chile. En este sentido, el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, prescribe que: *"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".*

El Segundo Solicitante afirma que se está frente a un caso, en donde don FELIPE ANDRÉS JULIÁN HADAD ha actuado de mala fe, al solicitar un nombre de dominio que es idéntico a la afamada marca de VALLE NEVADO S.A., y que producto de ello, ha infringido los derechos marcarios válidamente adquiridos por ella, incurriendo en actos que generan responsabilidad contractual.

El Segundo Solicitante al analizar la dilución desde un punto de vista psicológico, indicando que afecta directamente a las marcas en diversos ámbitos psicológicos, como el reconocimiento, la recordación, las asociaciones y la fidelidad, a saber:

- Reconocimiento: Este factor determina la capacidad de los consumidores de identificar a una marca. Este concepto es esencial, dado que si el cliente no es capaz de reconocer a una marca, todo el esfuerzo realizado será en vano. Por ejemplo, la dilución causada por una marca de nombre o envase muy similar a la original, dificultará la capacidad del consumidor para distinguir una de otra, con esto el consumidor puede experimentar un sentimiento de frustración al darse cuenta que el producto que adquirió no era el que estaba buscando.

- Recordación: Se trata de ser el primero de la lista en una determinada categoría de productos. A modo de ejemplo, si la marca original se utiliza por terceros en otras categorías de productos, al consumidor se le puede dificultar la capacidad de asociar la marca original a la categoría de productos a la que pertenece, es decir, existe una pérdida de dominancia.

- Asociaciones: Atributos que surgen en la mente de lo consumidores cuando se menciona una marca, sean positivos o negativos. Por ejemplo, un tercero que utilice en otra categoría de productos una marca asociada a productos de alta calidad y fabrica productos de baja calidad, perjudica la imagen percibida por los consumidores de la marca original.

- Fidelidad: Elección de una marca por el consumidor ante alternativas de características similares. Claramente un consumidor que no puede distinguir entre dos productos no podrá ser fiel a uno de ellos, por lo que la dilución también afecta indirectamente a esta variable.

El Segundo Solicitante explica que las variables anteriores producen que una marca o imagen comercial como **"VALLE NEVADO"**, sea la preferida por el mercado o distintiva, mientras que la dilución puede provocar que estas variables no sean fácilmente identificadas y por lo tanto disminuyen o eliminan la capacidad de distinción de las marcas como también la preferencia de los consumidores.

El Segundo Solicitante concluye que la existencia de una serie de registros **"VALLE NEVADO"** en Chile y en el extranjero, para proteger diversas clases de productos y servicios, entre ellos aquellos asociados al rubro inmobiliario, así como también la fama y notoriedad que han adquirido las mismas, su vinculación con los servicios que ofrece y la constante publicidad que emite ofreciéndolos, lo hacen merecedor de un mejor derecho sobre los nombres de dominio **propiedadesvallenevado.cl** y **vallenevadopropiedades.cl.**

VALLE NEVADO S.A. considera que le causaría un perjuicio irreparable el hecho que exista en la Red una página Web, que tenga un nombre de dominio prácticamente idéntico a los dominios y marcas comerciales **"VALLE NEVADO"** de su propiedad, y que sea identificada con los servicios y productos que presta VALLE NEVADO S.A. y por lo tanto confundidos con los que presta o pretende prestar la contraparte;

7. Que con fecha 27 de enero de 2012, se provee la presentación de fecha 26 de diciembre de 2011 hecha por don MATÍAS ENRIQUE EDWARDS ZAMORA, en representación del Segundo Solicitante, VALLE NEVADO S.A. y se da traslado a la contraparte, lo que se notifica a las partes por correo electrónico;

8. Que con fecha 1 de marzo de 2012, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante, VALLE NEVADO S.A., ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre los nombres de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante, don FELIPE ANDRÉS JULIÁN HADAD, no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre los nombres de dominio en cuestión;

6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que VALLE NEVADO S.A. posee legítimos derechos sobre la marca **"VALLE NEVADO"** en diversas clases, y sus numerosas variantes, tales como "**VALLE NEVADO: PUEBLO DE MONTAÑA**", "**VALLE NEVADO.COM**", "**VALLE NEVADO CHILE**", **"HOTEL NEVADO-VALLE NEVADO**", "**DESCUBRE LOS ANDES, VIVE VALLE NEVADO**", "**VALLE NEVADO, VIVE LOS ANDES**", "**VIVE LOS ANDES, VIVE VALLE NEVADO**", "**DESCUBRE LOS ANDES, VIVE VALLE NEVADO**", "**VALLE NEVADO SKI RESORT CHILE**" y "**VALLE NEVADO 360**". Asimismo, es titular de la marca **"VALLE NEVADO"** en Argentina, Brasil y Estados Unidos, para distinguir productos y servicios de diversas clases;

7. Que, a su vez, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario de los ccTLD .CL **vallenevado.cl** y **skivallenevado.cl**, además del gTLD **vallenevado.com**;

8. Que a través de la restante documentación acompañada por el Segundo Solicitante, éste ha acreditado fehacientemente que la marca **"VALLE NEVADO"** de su propiedad es real y efectivamente usada en el mercado chileno, en particular en relación a un centro de esquí;

9. Que en todo caso, es indudable que la calidad de famosa de la marca **"VALLE NEVADO"** en el mercado nacional es un hecho notorio, entendiéndose por ellos, conforme a la definición de Piero Calamandrei, como "*aquellos hechos el conocimiento de los cuales forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión*";

10. Que es precisamente VALLE NEVADO S.A. quien le ha conferido a la marca **"VALLE NEVADO"** fama, notoriedad y prestigio en nuestro país;

11. Que los dominios **propiedadesvallenevado.cl y vallenevadopropiedades.cl** en conflicto hacen clara alusión a la marca comercial **"VALLE NEVADO"** de propiedad de VALLE NEVADO S.A., al incluir en forma íntegra dicha marca comercial. En efecto, el Primer Solicitante se ha limitado a a agregar la palabra genérica "PROPIEDADES" en cada dominio, lo que en ningún caso logra diferenciarlos adecuadamente del signo **"VALLE NEVADO"**, en especial teniendo presente que la expresión "PROPIEDADES" claramente se encuentra relacionada con las actividades propias del Segundo Solicitante, puesto que como lo señala VALLE NEVADO S.A., dicha empresa no solamente opera el centro de esquí, sino que también tiene hoteles y edificios, esto es, propiedades que vende y arrienda. Por consiguiente, a juicio del suscrito, es altamente probable que de otorgarse los dominios en conflicto al Primer Solicitante, los usuarios de Internet y los consumidores en general se verían inducidos a error o confusión, al necesariamente creer que estos dominios son de propiedad del VALLE NEVADO S.A.;

12. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas, como en estos casos, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

13. Que en todo caso, el Primer Solicitante, don FELIPE ANDRÉS JULIÁN HADAD, no ha hecho valer derechos o intereses legítimos sobre los dominios en disputa, ni menos aún ha justificado un mejor derecho sobre los mismos, puesto que no ha efectuado presentación alguna en este juicio;

14. Que por el mero hecho de que don FELIPE ANDRÉS JULIÁN HADAD haya solicitado primero los nombres de dominio **propiedadesvallenevado.cl y vallenevadopropiedades.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, éste debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral y, al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legítimo interés sobre los nombres de dominio en conflicto;

15. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por VALLE NEVADO S.A., así como la falta de ellos por parte de don FELIPE ANDRÉS JULIÁN HADAD, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho a los dominios solicitados.

SE RESUELVE:

Asígnense los nombres de dominio **propiedadesvallenevado.cl y vallenevadopropiedades.cl** al Segundo Solicitante, VALLE NEVADO S.A., RUT Nº 96.513.050-0.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Francesca Bravo Lorca y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 30 de marzo de 2012.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca RUT 16.007.715-8	Alicia Medel Acuña RUT 5.994.801-6