SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
reservaladehesa.cl

Santiago, jueves dieciocho de junio de dos mil nueve.-

VISTOS:

Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil ocho, la sociedad Inmobiliaria La Reserva Limitada, de su giro, representada por don Ignacio Martínez Cornejo, abogado, ambos domiciliados en calle Alfredo Barros Errázuriz 1953, of. 506, Providencia, Santiago, solicitó ante NIC Chile la revocación de la inscripción del nombre de dominio "reservaladehesa.cl", inscrito a nombre de la sociedad Tecnologías Y Comunicaciones Comunicarchile Limitada, domiciliada en Av. Kennedy 5735, Torre Poniente Marriott, oficina 1602, Las Condes, Santiago, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 10027 de 2 de Diciembre de 2008, se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre demanda de revocación del referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación

y/o de fijación del procedimiento señalada, ambas partes y no se produjo avenimiento, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

Se dio traslado a la demandada del libelo presentado en autos por el término de 12 días.

A fs. 156, se tuvo por no contestada la demanda por no ser parte.

A fs. 76 se recibió la causa a prueba y se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos: 1) "Existencia y hechos que constituyen el derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "reservaladehesa.cl" y 2) "Mala fe del demandado".

A fs. 76 vta., consta notificación a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba.

A fs. 279, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha diecisiete de septiembre de dos mil ocho, la sociedad Inmobiliaria La Reserva Limitada, solicitó ante NIC Chile la revocación de la inscripción del nombre de dominio "reservaladehesa.cl", inscrito a nombre de la sociedad Tecnologías Y Comunicaciones Comunicarchile Limitada, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Que notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado por éllas en Nic Chile, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo

establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento, concurrieron ambas partes, sin que se produjera avenimiento, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Que la parte demandante expresa que los nombres de dominios, fueron concebidos como identificadores de los ordenadores que figuran interconectados en la red. Que los primeros conflictos en la red mundial, surgen a comienzos de los años 90, cuando el mundo comercial descubre las infinitas potencialidades comerciales de Internet, lo que estimuló a los creadores y dueños de marcas comerciales, establecer su presencia interactiva en dicho “nuevo mercado”. Que el registro de su marca como nombre de dominio, persiguió dos objetivos fundamentales, a saber: a) Extender el signo comercial en un nuevo mercado intangible (ampliar la identidad comercial); y, b) Evitar que terceros no vinculados a las respectivas empresas y creadores, solicitaran como nombres de dominios, marcas, idénticas y/o similares, a aquellas que ya poseen un renombre o fama dentro del mercado tangible, nacional e internacional; o bien, impedir que las pidan en combinaciones con otras palabras, provocando con ello un evidente padecimiento, de error o confusión, entre los millones de usuarios y consumidores de Internet, en relación al origen comercial de la Empresa y sus prestaciones, por cierto, sin haber contribuido en nada a dicha fama o renombre.

Agrega que mediante la solicitud electrónica de fecha 23 de mayo de 2007, la demandada, solicitó y obtuvo para sí el dominio “reservaladehesa.cl”, página Web que una vez desplegada exhibe y publicita un proyecto inmobiliario que lleva el

mismo nombre, ubicado en Lo Barnechea y en donde se ofertan para su venta diversas casas y estilos.

Que conforme a su tenor gráfico y fonético, además de la identidad conceptual, sería indudable que el nombre de dominio impugnado, es prácticamente idéntico al signo comercial propiedad de mis representados, Inmobiliaria La Reserva ® Limitada. Señala que es una renombrada y prestigiosa firma nacional, Inmobiliaria La Reserva ® Limitada, son legítimos creadores y usuarios a nivel nacional del signo comercial que los designa societariamente, “LA RESERVA”®, denominación bajo la cual han girado por más de una década precisamente en las áreas de la construcción y la prestación los servicios inmobiliarios en general, a saber, venta e intermediación.

Expresa además, que dentro de sus actividades primordiales, no solamente construye casas y ejecuta proyectos inmobiliarios, sino que además, publicitaría y vendería directamente sus viviendas y demás obras civiles; promoción comercial que además de los medios escritos, realiza por intermedio de su portal Web o dominio nacional, www.lareserva.cl (y demás direcciones IP asociadas al nombre matriz).

Afirma también que desde el punto de vista de la propiedad industrial, serían los legítimos creadores y usuarios de una familia de marcas que utilizan como nombre principal y destacado la expresión “LA RESERVA”, es así que poseen inscritas las marcas comerciales, “INMOBILIARIA LA RESERVA” registro Nº 578.803, clase 36; “ALTOS DE LA RESERVA”, registro Nº 599.667, clase 36, registro Nº 749.775, para la clase 35 y registro 749.774, para la clase 37; “RESERVA LA DEHESA” registro Nº 821.829 , clase 36.

Agrega que sería titular de los siguientes nombres de dominio: “LARESERVA.Cl”, “ALTOSDELARESERVA.CL” y “VIVEROLARESERVA.CL”.

Sostiene que por lo dicho, sería evidente que la denominación “RESERVA” o “LA

RESERVA", es un símbolo característico que lo identifica con los usuarios y consumidores a nivel nacional, y que en términos publicitarios constituiría su verdadera identidad comercial. Que sería una marca que goza de nombradía en nuestro país, posicionada comercialmente por más de una década, precisamente dentro de los rubros de los servicios inmobiliarios de propiedades, incluyendo construcción de proyectos y su venta y que el nombre pedido se comprendería íntegramente en sus dominios y marcas.

Afirma además, que sería un hecho evidente que el concepto que identifica y hace distintivo al dominio es el signo o nombre "Reserva", de suerte que la sola inclusión de la expresión "La Dehesa", no logra desvirtuar por si sola el poder de asociación e identificación que posee la marca renombrada y previamente inscrita, más aún cuando ese dominio se comprende en una marca registrada de su propiedad. Que sería un hecho indiscutible además, que la vigencia y actividad de este dominio en favor del demandado, provocaría en los consumidores y usuarios nacionales, toda clase de errores y confusiones, en relación al origen empresarial del dominio y los servicios que se ofrecen e identifican bajo el nombre impugnado.

Por otra parte, expresa que el nombre de la sociedad demandada "Tecnologías Y Comunicaciones Comunicarchile Limitada", razón social que a primera vista pareciera no tener alguna relación efectiva en el desarrollo o giro ordinario de una empresa inmobiliaria, de suerte que no se advertiría que detente alguna clase de legitimación que fundamente su registro y la promoción de un proyecto inmobiliario.

Que en cuanto al derecho, señala que en relación al principio "First Come First Served", solo puede establecerse como norma de aplicación en términos de última ratio y solo una vez comprobada la posible equiparidad de las pretensiones.

Cita también el art. 14 y el 22 del Reglamento NIC CHILE, el art. 19 y 28 letra a) de la Ley 19.039, el artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política y el art. 16.1 de

los ADPIC.

Que a nivel jurisprudencial afirma que los árbitros de NIC Chile cada vez más habrían reconocido la importancia que poseen las marcas comerciales en relación a la red de Internet y que esos signos forman parte integrante de la identidad comercial que detentan los creadores y las empresas dentro del mercado interactivo, y que de esta suerte no bastaría con respaldarse simplemente en el principio "First Come First Served", para obtener por si solo la asignación de un dominio y cita fallos al respecto.

TERCERO: Que sólo la parte demandante para probar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal los siguientes documentos: 1) Copia de escritura de constitución y protocolización del extracto de dicha escritura de la sociedad Inmobiliaria La Reserva Limitada; 2) Copia de nueve contratos publicitarios suscritos entre la demandante y diversas empresas nacionales de comunicación; 3) Ejemplares de 3 revistas especializadas, que exhiben y publicitan el proyecto inmobiliario denominado "La Reserva"; 4) Folletos publicitarios para los proyectos inmobiliarios denominados "La Reserva" y "Altos de la Reserva"; 5) Copias impresas del sitio Web del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía de las marcas comerciales "INMOBILIARIA LA RESERVA" registro Nº 578.803, clase 36; "ALTOS DE LA RESERVA", registro Nº 599.667, clase 36, registro Nº 749.775, para la clase 35 y registro 749.774, para la clase 37; "RESERVA LA DEHESA" registro Nº 821.829 , clase 36 y "SANTUARIO DE LA RESERVA" y solicitudes de la marca "RESERVA LA DEHESA"; 6) Copias impresas del sitio Web de Nic Chile de los nombres de dominio "LARESERVA.Cl", "ALTOSDELARESERVA.CL" y "VIVEROLARESERVA.CL" y 7) Copias de dos cartas notariales.

CUARTO: Que según consta en autos, la sociedad demandante se denomina "Inmobiliaria La Reserva Limitada" y que a su vez es el nombre por el cual se le

reconoce. Que es una sociedad, constituida en el año 2006, por lo tanto el uso de la voz “reserva”, es anterior a la fecha de solicitud del nombre de dominio cuya revocación se pide, que es de 23 de mayo de 2007 y que su objeto principal es el área de la construcción y la prestación de servicios inmobiliarios en general, a saber, venta e intermediación, igual que lo que distingue la página web www.reservaladehesa.cl, de la demandada.

QUINTO: Que consta igualmente de los documentos acompañados por el demandante, que es dueño entre otras marcas que contienen la expresión “reserva”, de la marca comercial “Reserva La Dehesa” desde julio de 2008, la que es idéntica al nombre de dominio en litigio. Que el actor es igualmente dueño de los nombres de dominio “lareserva.cl”, “altosdelareserva” y “viverolareserva.cl”.

SEXTO: Que las denominaciones “reserva” o “la reserva” por tanto, son asociadas con su marca comercial “Reserva La Dehesa” y con el nombre de la sociedad demandante, cuyo objetivo principal es el área de la construcción y la prestación de servicios inmobiliarios en general, a saber, venta e intermediación. **OCTAVO:** Que consta igualmente que el nombre de dominio en disputa, posee una página Web la que exhibe y publicita un conjunto inmobiliario denominado “Reserva La Dehesa”, que ofrece en venta casas de diferentes estilos. Es decir, el nombre de dominio en disputa, posee una página Web que ofrece los mismos bienes y servicios del demandante

SEPTIMO: Que la acción intentada en autos tiene por objeto la revocación de la inscripción del nombre de dominio “reservaladehesa.cl”.

Que según preceptúa el art. 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, para hacerse efectiva la acción planteada, debe cumplir con uno de estos dos requisitos, que la inscripción del respectivo dominio sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe.

OCTAVO: Que se considera abusiva cuando concurren las tres condiciones que

allí se indican, lo que se cumple en el caso de autos, ya que el nombre de dominio en conflicto, es idéntico a la marca comercial “Reserva La Dehesa” y similar a la razón social por la cual es públicamente conocida la sociedad demandante. Que igualmente no consta en autos derechos legítimos del asignatario, la demandada, sobre el nombre de dominio de la litis, y es utilizado de mala fe, ya que perturba, afecta los negocios del actor, creando confusión con el nombre del demandante y demás derechos del mismo, y atrayendo con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web.

Que en consecuencia, conforme al mérito de autos, a lo sostenido por el actor en la etapa de discusión, prueba rendida sólo por el actor, se colige que se cumplen los requisitos que la normativa sobre la materia dispone para revocar la inscripción del nombre de dominio “reservaladehesa.cl”

NOVENO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que se configuran en la especie las causales de revocación de la inscripción del demandado, del nombre de dominio “reservaladehesa.cl”.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en el N º 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se acoge la demanda interpuesta por la sociedad “Inmobiliaria La Reserva Limitada” y se revoca la inscripción del nombre de dominio “reservaladehesa.cl” a nombre de la demandada la sociedad “Tecnologías Y Comunicaciones Comunicarchile Limitada”, con costas.

II.- NIC Chile procederá a transferir el dominio de “reservaladehesa.cl” al demandante, previo cumplimiento por éste de los requisitos de asignación.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución por correo electrónico en su oportunidad, para los fines correspondientes. –

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 68 – 2008.