



Santiago, 08 de mayo de dos mil nueve.

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "sukasa.cl", siendo partes "INMOBILIARIA SANTA SOFÍA S.A.", domiciliada en calle La Pastora N° 121 Of. 602, Las Condes, Santiago y "INMOBILIARIA SU KSA LIMITADA.", domiciliada en calle Augusto Leguia Norte N° 79, Of. 602, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistió sólo el Segundo Solicitante representado por Paulina Flores Prenafeta. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante presentó solicitud de asignación de nombre de dominio y acompañó documentos. Los argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:



- a) El dominio "sukasa.cl" fue solicitado por la suscrita a Nic Chile con anterioridad a cualquier otro solicitante.
- b) El dominio "sukasa.cl" fue autorizado por Nic Chile al suscrito con anterioridad a cualquier otro solicitante.
- c) El dominio "sukasa.cl" fue cancelado por Inmobiliaria Santa Sofia S.A. con anterioridad a cualquier otros solicitante o peticionario del nombre.
- d) El dominio "sukasa.cl" está siendo utilizado desde hace bastante tiempo como lugar de identificación, como lo demuestra el hecho de ser casilla de correo de pedrolarach@sukasa.cl y con la pagina Web en elaboración www.sukasa.cl.
- e) En el mismo sentido sukasa es utilizado como identificación según la tarjeta de visita adjunta.
- f) El nombre sukasa.cl no puede confundirse con suksa dado que tienen fonética absolutamente diferente. Hecho reafirmado explícitamente por personas de suksa, los que han declarado que su idea era tener una asimilación al tema computacional juvenil.
- g) Sukasa tiene un uso amplio, diferente al Área Inmobiliaria y orientación a elementos del hogar, asimilándose más bien a Haus de Líder.
- h) Dados los argumentos anteriores es que solicitamos a usted señor árbitro, declarar improcedente el reclamo de Inmobiliaria SUK S.A. del dominio por nosotros registrado y utilizado.

El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

- 1) Tarjeta de visita de don Pedro Larach Said, en donde aparece el nombre Sukasa.
- 2) Impresión de mail enviado, desde el correo electrónico pedrolarach@sukasa.cl.

SEXTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante presentó demanda de mejor derecho y acompañó documentos. Los argumentos en que se fundan sus pretensiones son los siguientes:



- a) Su representada es una empresa de gestión inmobiliaria que busca generar valor a inversionistas interesados en colocar sus recursos. Su principal objetivo es ser gestora de excelencia en el desarrollo, gestión y administración de proyectos inmobiliarios innovadores en gestión técnica, comercial y financiera.
- b) Su mandante es dueña de la solicitud de marca "SUKSA" N° 826.003, para distinguir servicios de la clase 36 y 42.
- c) La marca solicitada por su representante corresponde a lo más destacado y novedoso de la razón social de ella, quedando en evidencia que el elemento "KSA", no hace más que identificar las distintas ideas que tienen su representado para explotar de mejor modo su giro.
- d) Su mandante es asignatario del nombre de dominio "SUKSA.CL", lo que desde ya demuestra el interés de su mandante en proteger su nombre.
- e) Los principios de la competencia leal y ética mercantil orientan a los actores del comercio para mantener la estabilidad del orden jurídico y los derechos de las partes involucradas, en consecuencia, el respeto al derecho de propiedad específicamente en este caso, la propiedad intelectual, debe constituir la base sobre la cual deben sustentarse estos principios.
- f) Es necesario tener presente que constituye un hecho público la circunstancia que mi mandante ha sido reconocido, tanto a nivel nacional como internacional bajo la razón social "SU KSA", como lo demuestran las publicaciones acompañadas con esta presentación. En tal sentido dicha expresión identifica la razón social y la marca de su representada, no existiendo duda alguna que su utilización por parte de terceros tanto en el mundo real o virtual de Internet inducirá a un error o confusión respecto del origen de sus productos.
- g) Resulta evidente que si el dominio SUKASA.CL es asignado al primer solicitante se inducirá a los consumidores y usuarios de Internet a error y confusión, lo cual causará un real perjuicio a mi mandante y sus legítimos intereses y un desmedro a la fama obtenida después de tantos años de trabajo.



- h) Su representada posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio SUKASA.CL, por cuanto es el legítimo creador tanto de la marca como del concepto que ha sido desarrollado bajo el concepto "SUKSA".
- i) Su mandante, conforme a los expresado; goza de la implantación real y efectiva en el mercado bajo la expresión "SU KSA", hecho que sin duda lo habilita y legitima para ser titular del dominio "sukasa.cl" en el ámbito virtual representado por Internet, y ha prestigiado y otorgado notoriedad a la expresión "SU KSA" alcanzando fama y notoriedad.
- j) En consecuencia, la inducción a error o engaño en los consumidores en relación con la procedencia de los productos y servicios, resultará sumamente dañino para mi mandante, considerando, que dicha marca constituye uno de los principales activos de mi mandante.
- k) El principio "FIRST COME, FIRST SERVED", resulta válido tanto cuando ha existido una diferencia de oportunidad y época de la presentación de la solicitud entre dos partes que solicitan un nombre de dominio y están en igualdad de condiciones, lo cual no es el caso. Efectivamente, su mandante goza de un derecho preferente en el dominio, a diferencia del primer solicitante, quien carece de todo derecho en el mismo.

El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Copia del sitio Web del INAPI correspondiente a la citada solicitud de marca SUKSA, Nº 826.003.
2. Documento del sitio Web de Nic Chile que da constancia de la asignación del nombre de dominio SUKSA.CL a su mandante.
3. Copia de página principal del sitio Web , "SUKSA.CL"
4. Copia sección "Quiénes somos" del sitio Web "SUKSA.CL"
5. Copia sección "Proyectos" del sitio Web "SUKSA.CL"
6. Documento bajado de Internet correspondiente a reportaje del Diario Inmobiliario de fecha 06 de enero de 2009, Su Ksa Gestión Inmobiliaria: Una firma al alcance de sus clientes".



7. Documento bajado del sitio Web Zoono Inmobiliario.cl, con ficha del proyecto "Edificio Santiago Oriente", de inmobiliaria Su Ksa.
8. Documento bajado del sitio Web Enlaze.cl, con la publicación "SU KSA Gestión Inmobiliaria pone en producción sistema desarrollado por Enlaze Tecnología".
9. Documento bajado del sitio Web Seconstruye.com, con reportaje a Armando Ide, fundador de "Su Ksa": El Capitalismo popular del negocio Inmobiliario" en el que se hace mención al crecimiento de la compañía.
10. Documento bajado del sitio Web Expovivienda 2009.cl donde se incluye a Inmobiliaria Su Ksa como expositor de Ofertas Inmobiliarias.
11. Copia de poder donde consta mi personería para representar a Inmobiliaria Su Ksa Ltda.
12. Copia de patente profesional.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal dio traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a sus contrapartes respectivas.

OCTAVO: Que este Tribunal, atendiendo al mérito de autos, citó a las partes a oír sentencia,

CONSIDERANDO:

NOVENO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, los que fueron presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis de los documentos y argumentos



acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés comercial legítimo, pero de distinta consistencia.

UNDÉCIMO: Que, siendo efectivo que **INMOBILIARIA SANTA SOFÍA S.A.** fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, más no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DUODÉCIMO: Que, en cuanto al interés del Primer Solicitante, éste sostiene que su interés en el nombre de dominio en disputa es utilizarlo para identificar en la Web una empresa orientada no sólo al área inmobiliaria sino también a la venta de elementos del hogar.

DECIMOTERCERO: Que, en relación con el Segundo de los solicitantes, **INMOBILIARIA SU KSA LTDA.**, queda acreditado a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada, que es titular de una solicitud de marca y nombre de dominio que contienen la expresión "**Suksa**". A mayor abundamiento, cabe destacar que dicha expresión forma parte integrante de su razón social. De lo anteriormente señalado, y de sus propios dichos, se desprende entonces que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web, evitar la posibilidad de dilución marcaría, y la confusión de los consumidores.

DECIMOCUARTO: Que debe considerarse, en primer lugar, que ambas partes tienen un giro bastante similar, ambas empresas son inmobiliarias, y que la solicitud del nombre de dominio "sukasa.cl" ha sido pedido por ambas partes con el mismo objeto, es decir promocionar los servicios que cada una realiza, vía Internet. De manera que debe



analizarse cuál de las partes es la que de mejor forma se identifica con el nombre de dominio en disputa, evitando de esa forma la confusión de los usuarios de Internet al ingresar al sitio y con ello se cause perjuicio a la otra parte.

DÉCIMOQUINTO: Que como puede apreciarse la identidad fonética es casi absoluta respecto del nombre de dominio en disputa y la marca comercial de solicitada del segundo solicitante "**Suksa**", así como también respecto del nombre de dominio "**suksa.cl**" también del segundo solicitante.

DÉCIMOSEXTO: Que, así las cosas, y ante una posible situación que induzca a errores al público consumidor es necesario realizar un análisis de los argumentos del primer solicitante, más allá del criterio de preferencia temporal, toda vez que los primeros antecedentes del conflicto revelan una colisión real de intereses entre ambos solicitantes.

DÉCIMOSEPTIMO: Que, a juicio de este Tribunal, no consta fehaciente y suficientemente en estos autos la existencia de un interés comercial suficiente del Primer Solicitante respecto del nombre de dominio en disputa, así como la actividad real que desarrolla y a que hace alusión en su presentación.

DÉCIMO OCTAVO: Que, tomando en consideración la actividad Inmobiliaria desarrollada a través de la expresión "**Suksa**" por el Segundo Solicitante, este sentenciador estima que, de asignarse el nombre de dominio al Primer Solicitante, podría producirse el fenómeno de que quienes ingresen a la página Web a través del nombre de dominio en disputa, piensen que en dicho sitio encontrarán los productos y servicios de "**INMOBILIARIA SU KSA LTDA.**", quien además ha acreditado tener una actividad de gestión inmobiliaria extensiva relacionada a la expresión "**SUKSA**". En este sentido, este Tribunal estima que asignar el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante ocasionaría todo tipo de confusiones y equivocaciones entre los usuarios de la Web, razón



por la cual este sentenciador se inclina a otorgar la debida protección jurídica al Segundo Solicitante.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil.

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio "sukasa.cl" al Segundo Solicitante, INMOBILIARIA SU KSA LIMITADA., domiciliada en calle Augusto Leguía Norte N° 79, Of. 602, Las Condes, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol N° 09-2009

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Alfredo Guzmán Pérez.