Rol No. 28 - 2014
Juicio arbitral "virtual-office.cl"
MARIA REGINA ABUSLEME ABUD vs. OSCAR JOAQUIN SAN MARTIN MUÑOZ

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
VIRTUAL-OFFICE.cl

Santiago, 23 de Mayo de 2014.

VISTOS:

Que con fecha 5 de agosto de 2013, doña MARIA REGINA ABUSLEME ABUD, Gerente General, Rut 7.316.686-1, con domicilio para estos efectos en A. Vespucio 107, of. 202, Las Condes, Santiago, inscribió para sí el nombre de dominio virtual-office.cl. Que con fecha 20 de Agosto de 2013, presentó solicitud competitiva por el mismo nombre de dominio don OSCAR JOAQUIN SAN MARTIN MUÑOZ, domiciliado en Avda. N. Providencia 1881, of. 1910, Providencia, Santiago.

Que conforme a lo dispuesto en los artículos 10, 12 y 4° transitorio de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL vigente a la fecha de la traba de la litis, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 19467, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio virtual-office.cl, aceptando dicho encargo según consta en autos, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

Que según consta a fojas 6, se citó a las partes a una audiencia a celebrarse el día 14 de Abril de 2014, a la que asistieron ambas partes, y con la asistencia del árbitro quien conoce de este conflicto. En el Acta de fs. 6 se consignó erróneamente como que la primera solicitante hubiere estado rebelde, en circunstancias que sí estuvo presente y firmó dicha Acta. Al no producirse conciliación, ya que ambas partes manifestaron su interés en el nombre de dominio en litigio, el Tribunal fijó en dicha audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a los asistentes.

Que a fojas 10 y siguientes, con fecha 25 de Abril de 2014, doña MARIA REGINA ABUSLEME, como primera solicitante del nombre de dominio virtual-office.cl, presentó sus argumentos y documentos, solicitando la asignación del nombre de dominio disputado, para obtener lo pedido. En síntesis, expone:

"Sobre el particular comento y dejo escrito mis aprensiones:

- Efectuamos la inscripción los primeros días de Agosto del Año 2013 en Nic Chile , cumpliendo con toda la reglamentación que nos solicitaron
- Nic Chile aceptó en toda su forma el nombre de nuestro dominio Virtual – Office.cl

- En ese momento no existía nadie que llevara el nombre registrado, fuimos primero y el uso que hacemos del sitio es legítimo.
- Damos fe de nuestras intenciones de no copiar nombres, sabemos de la legislación vigente.
- Estaremos atentos a la consignación del Sr. Oscar San Martin Muñoz de acuerdo a lo que establece la ley.
- María Regina Abusleme y su firma. "

Que por lo expuesto, solicita en definitiva le sea asignado del nombre de dominio virtual-office.cl, y acompañó los siguientes documentos, no impugnados por las contrapartes:
-Fotocopia simple Rut de la *Soc. Oficinas Virtuales GYT Group SpA* No. 76.244.765-7
-Solicitud de protocolización de extracto constitución de la referida sociedad
-Copia del extracto de la misma sociedad
-Copia del extracto inscrito en el CBR, Registro de Comercio fs. 12.642 No. 8.469 de 2013
-Certificado de inscripción en el CBR
-Copia de inscripción del CBR
-Copia publicación D. Oficial de 11 de Feb. 2013
-Impresión del logo y mención a www.virtual-office.cl , del sitio web y sendas impresiones de avisos publicitando la empresa en el sitio web con mención a Virtual Office.

Que con igual data de 25 Abril de 2014, don OSCAR SAN MARTIN MUÑOZ, por sí y como segundo solicitante del nombre de dominio virtual-office.cl, interpone sus argumentos, alegando mejor derecho sobre él. Acompañó sus pruebas para obtener la asignación del dominio en disputa. Expone, en síntesis, lo siguiente:

"Que el dominio www.virtual-office.cl por derecho debe ser de mi propiedad, puesto que hace 3 años que poseo una empresa que exploto comercialmente como oficina virtual, con el nombre de virtualoffice, para lo cual adquirí el dominio www.virtualoffice.cla Nic Chile el día 18 de mayo del año 2011. Para lograr el posicionamiento de mi empresa con el nombre virtualoffice, me ha significado un alto costo personal y económico. He tenido que invertir mensualmente importantes sumas de dinero en publicidad en Google en el trascurso de estos años, y con esto lograr una notoriedad dentro del mercado de Oficinas Virtuales en Santiago que me ha llevado a tener más de 1500 clientes divididos en 3 oficinas dentro de Santiago. En estos momentos me encuentro en proceso de inversión y desarrollo de marca clase 35, 36 y 43 para virtualoffice, en Inapi. Para brindar una mejor presencia de virtualoffice en el mercado de las oficinas virtuales, tanto en el servicio y atención (puesto que hoy opero con mi Rut natural con giro comercial) constituí una sociedad de responsabilidad limitada. Con esta sociedad pretendemos aumentar la cantidad de oficinas y sumar otros servicios que hoy no tenemos.

www.virtualoffice.cl y www.virtual-ofice.cl se encuentran en una secuencia gráfica y fonética idéntica, lo que genera un serio riesgo de asociación por parte del público consumidor. Como ejemplo que recibo llamados consultando por servicios de oficina virtual en Avenida Américo Vespucio, comuna de Las Condes, lugar donde no tengo oficina, situación que genera un conflicto para los consumidores.

Por consiguiente, www.virtual-office.cles un dominio que hace publicidad a la empresa Virtual Office, que es idéntico al nombre de mi empresa y entrega los mismos servicios que entrega mi empresa, por derecho a mi antigüedad no pueden coexistir 2 dominios con el mismo nombre."

Que acompañó los siguientes documentos:

a) Copia factura electrónica por pago derechos a Nic Chile, de fecha 18 Mayo 2011 y 8 Mayo 2013
b) Copia factura a Google por pago publicidad de fecha Marzo 2014, Enero 2014, Dic. 2013

c) Solicitud No. 1071454 a INAPI Chile de 20.8.2013 por la marca VirtualOffice, clases 35, 36 y 43
d) Copia de certificado de estatuto actualizado, del Gobierno de Chile, M. de Economía, por la sociedad inmobiliaria e inversiones San Martín Muñoz Ltda. de 8 marzo de 2014
e) Estatuto actualizado de la referida sociedad
f) Copia contrato arriendo entre Inmobiliaria AGM Ltda. y la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones San Martín Muñoz Ltda. o SMM Ltda de 15 de Abril 2014.
a. Que solicita en definitiva tener por acogida su pretensión y obtener en definitiva se le asigne el nombre de dominio virtual-office.cl.

Que a fojas 50, y con fecha 8 de Mayo de 2014, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:

1. Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio virtual-office.cl.
2. Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación virtual-office.cl.

Que ninguna de las partes aportó prueba adicional.

Que a fojas 51 y al no existir diligencias pendientes, con fecha 15 de Mayo de 2014 este Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el presente juicio arbitral versa respecto a la asignación del nombre de dominio virtual-office.cl, ante la existencia de dos solicitudes competitivas, exponiendo entonces las partes sus argumentos de hecho y de derecho así como las pruebas rendidas de conformidad a la ley, para demostrar su *mejor derecho* al nombre de dominio disputado. Los solicitantes, al momento de realizar su solicitud de inscripción, han aceptado de forma voluntaria someterse a este procedimiento, según lo dispuesto en los artículos 6° sección segunda, en relación a los artículos 12° y 4° Transitorio del Reglamento de Nic Chile vigente al momento de los hechos que dan sustento a este conflicto.

SEGUNDO: Que a fojas 9 de autos rola el Acta de conciliación y fijación de bases de procedimiento, la cual fue notificada a las partes. Conforme a dicha resolución, este Tribunal ha recepcionado la prueba rendida por los solicitantes, la cual ha sido acompañada en tiempo y forma por ellos, otorgándosele entonces su valor probatorio conforme a las normas vigentes.

TERCERO: Que como primera solicitante y demandada de autos comparece doña MARIA REGINA ABUSLEME ABUD, quien ha señalado ser la primera en presentar la solicitud por el nombre de dominio en litigio, y ha acompañado antecedentes que indican que la sociedad OFICINAS VIRTUALES GYT GROUP SPA, tiene Rut 76.244.765-7, y que existe tal sociedad conformada por don Gonzalo Agustín Carrasco Abusleme y doña Tomás Andrés Carrasco Abusleme, y constituida en Febrero del año 2013, y para el giro de arriendo de oficinas amuebladas y equipadas y servicios complementarios y la prestación de servicio profesionales en asesoría contable, tributaria, financiera, administrativa y auditorias y de gestión, la que se encuentra inscrita en el CBR de Stgo. con fecha 11 de Feb. de 2013. Ha quedado demostrado en autos, con la documentación que acompañara, que el sitio web y su logotipo, indican claramente "VIRTUAL OFFICE, la mejor imagen empresarial", y los planes del costo en el plan Microemprendedor, y Plan emprendedor.

Que dada su vinculación al concepto del nombre de dominio, -que no fue acreditada- unido al hecho de ser la primera solicitante, es que tiene un

mejor derecho al nombre de dominio, sin perjuicio de encontrarse amparada por el *first come, first served.*

CUARTO: Que como segundo solicitante comparece al proceso don OSCAR JOAQUIN SAN MARTIN MUÑOZ, quien para acreditar sus dichos indica en síntesis que el dominio www.virtual-office.cl -por derecho- debe ser de su propiedad, que desde hace 3 años posee una empresa que explota comercialmente como oficina virtual, con el nombre de virtualoffice, para lo cual adquirió el dominio www.virtualoffice.cl a Nic Chile el día 18 de mayo del año 2011. Agrega también que para lograr el posicionamiento de su empresa con el nombre virtualoffice, ha efectuado gastos en publicidad, lo que le ha significado un alto costo personal y económico, pues ha tenido que invertir mensualmente importantes sumas de dinero en publicidad en Google durante estos años, y con ello lograr una notoriedad dentro del mercado de Oficinas Virtuales en Santiago, y que tiene más de 1500 clientes divididos en 3 oficinas dentro de Santiago Que también está tramitando ante el INAPI, mediante la Solicitud No. 1071454 el registro de su marca, en las clases 35, 36 y 43 para virtualoffice y que para brindar una mejor presencia de virtualoffice en el mercado de las oficinas virtuales, tanto en el servicio y atención (ya que hoy opera con su Rut natural con giro comercial) constituyó una sociedad de responsabilidad limitada, como se acreditó con la documentación a que se ha hecho referencia en lo expositivo.

Señaló también el segundo solicitante, y esgrimió como fundamento de su petición que www.virtualoffice.cl y www.virtual-office.cl se encuentran en una secuencia gráfica y fonética idéntica, lo que genera un serio riesgo de asociación por parte del público consumidor; y así dice haber recibido llamados consultando por servicios de oficina virtual en Avenida Américo Vespucio, comuna de Las Condes, lugar donde no tiene oficina, situación que genera un conflicto para los consumidores. Por consiguiente, señala- www.virtual-office.cl es un dominio que hace publicidad a la empresa Virtual Office, que es idéntico al nombre de su empresa y entrega los mismos servicios, y que por derecho, debido a su antigüedad, no pueden coexistir 2 dominios con el mismo nombre.

Que sus dichos y planteamientos han quedado acreditados en autos, con la documentación que oportunamente acompañó y que no fue desvirtuada por la contraria.

Que en efecto, este sentenciador estima que de asignar el nombre de dominio a la primera solicitante, se producirá toda clase de errores y confusiones en el mercado, como de hecho ya sucede, según lo esgrimió el segundo. En efecto, la circunstancia que se le haya intercalado un guión (-) a las palabras "virtual-office" no le concede ninguna diferenciación con el nombre de dominio que actualmente posee el segundo solicitante, www.virtualoffice.cl, que data del año 2011 y que además es muy anterior a la solicitud de la primera solicitante de autos, como también se acreditó. Por lo mismo, es de toda lógica razonar que la primera solicitante conocía la existencia de virtualoffice, porque ya existía en Nic Chile dicho dominio, y sólo entonces intercaló el guión entre ambas palabras y solicitó la inscripción.

QUINTO: Que como primera solicitante y demandada de autos comparece doña MARIA REGINA ABUSLEME ABUD, quien ha señalado ser la primera en presentar la solicitud por el nombre de dominio en litigio, y ha acompañado antecedentes que indican que la sociedad OFICINAS VIRTUALES GYT GROUP SPA, tiene Rut 76.244.765-7, y que existe tal sociedad conformada por don Gonzalo Agustín Carrasco Abusleme y doña Tomás Andrés Carrasco Abusleme, y constituida en Febrero del año 2013, y para el giro de arriendo de oficinas amuebladas y equipadas y servicios complementarios y la prestación de servicios profesionales en asesoría contable, tributaria, financiera, administrativa y auditorias y de gestión, la que se encuentra inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago con fecha 11 de Feb. de 2013. Ha quedado demostrado en autos, con la documentación que acompañara, que el sitio web y su logotipo, indican claramente "VIRTUAL OFFICE, la mejor imagen empresarial", (in guión entre las palabras Virtual y

Office) y los planes del costo en el plan Microemprendedor, y Plan emprendedor.

Que dada su vinculación al concepto del nombre de dominio, unido al hecho de ser la primera solicitante, es que tiene un mejor derecho al nombre de dominio, sin perjuicio de encontrarse amparada por el *first come, first served.*

SEXTO: Que conforme a señalado en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile vigente a la fecha de la traba de la litis, que indica *"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"*, y procede el análisis de dichos supuestos.

SÉPTIMO: Que en relación a las normas vigentes sobre abusos de publicidad, este Tribunal considera que actualmente existe un cuerpo normativo, la Ley No. 19.733 sobre libertad de información y ejercicio del periodismo, que recoge dichos preceptos, sin perjuicio de ciertos códigos profesionales, los cuales más allá de regular privadamente ciertas actividades, no tienen fuerza general y obligatoria, tal como el Código de Ética Publicitaria el que sin embargo será tenido en consideración al momento de resolver el presente conflicto. Del examen de la ley No. 19.733, encontramos que los abusos, a la luz de dicha normativa, deben haber sido cometidos por o a través de un medio de comunicación social, requisito que ni el nombre de dominio intentado ni la página web alojada bajo dicho dominio, por la primera solicitante, cumplen en la especie. Conforme a las pruebas acompañadas por el segundo solicitante, ninguna de éstas es conducente en torno a probar dicha violación a la normativa vigente sobre abusos de publicidad. A mayor abundamiento, este sentenciador ha traído a la vista la Ley de Protección al Consumidor No. 19.496, y el Código de Ética Publicitaria, no encontrando algún evento que cupiera dentro de la categoría de "publicidad" o aviso publicitario, con lo cual se reafirma lo ya expuesto.

OCTAVO: Que enfocándonos en la normativa que regula la competencia leal y la ética mercantil, encontramos sus principales normas en la Ley No. 20.169 que regula la competencia leal, como en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Al examinar dicha normativa, encontramos que la expresión "Virtual" y "Office", ambas denominaciones del idioma inglés, significan al español "oficina virtual", siendo ellas de uso común, y en específico son usados de modo frecuente entre aquéllos que se dedican precisamente a dicho rubro comercial, por lo que no procede su apropiación exclusiva y excluyente, sino que su uso está permitido, en especial para aquéllos que realicen dicha actividad. Así las cosas, el uso por parte de cualquiera de los solicitantes de ambas expresiones no se encuentra prohibido, y al ser parte del acervo común no es posible que por sí solas impliquen un riesgo de confusión o error más allá del propio entre empresarios que se dedican al mismo rubro o a similares.

NOVENO: Que por último, el artículo 14 del Reglamento nos indica que se deben respetar asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros, siendo aquéllos que emanan de sus registros de nombres de dominio previos, los que el segundo solicitante denuncia vulnerados por el primero.

Que en esta sede Arbitral el objeto de la discusión es la asignación del nombre de dominio virtual-office.cl, que es idéntico al nombre de dominio "virtualoffice.cl" que pertenece previamente al segundo solicitante, por lo que la inclusión del guión entre las palabras virtual y office sólo se presta para incrementar la confusión y error en el público usuario, como ya lo ha denunciado el propio segundo solicitante; así las cosas, y atendiendo al criterio de la identidad, parece razonable que éste sea asignado al segundo solicitante.

DÉCIMO: Que de todo lo expuesto se desprende que la primera solicitante realiza hoy un uso legítimo del nombre de dominio virtual-office.cl solo por el hecho de haber solicitado en primer lugar dicho nombre de dominio

y haber pagado el derecho, pero claramente vulnera los derechos del segundo, pues en su sitio web aparece la mención VIRTUAL OFFICE, sin guión entre las palabras virtual y office, transgrediendo los principios de competencia leal o ética mercantil. El segundo solicitante por su parte, ha podido demostrar un mejor derecho frente al nombre de dominio disputado, y hace que este Tribunal estime que deba ser preferido frente a las pretensiones de la primera solicitante, quien deberá ver rechazada su solicitud. Por último, se hace presente a las partes que se deja expresamente a salvo los demás derechos que puedan asistir a ambos solicitantes, y que deberán -si así lo estiman- hacer valer ante los órganos y en las oportunidades correspondientes.

DÉCIMO PRIMERO: Que por las razones ya expuestas, este Arbitro se inclina a preferir a quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso del nombre de dominio virtualoffice.cl, que es idéntico al disputado virtual-office.cl y el sustento de su protección a través de privilegio industriales (solicitud de registro de marca), por un asunto de certeza jurídica, lo cual e coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribir primer como marca comercial un nombre cualquiera, cuando do o más personas lo han estado usando simultáneamente;

DECIMO SEGUNDO: Que a mayor abundamiento, este Arbitro conforme la facultades que le han ido otorgadas por el Reglamente, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador" en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobada por la partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de esto principios que este Arbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho obre el nombre de dominio virtua-office.cl

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio virtual-office.cl al segundo solicitante, don OSCAR JOAQUIN SAN MARTIN MUÑOZ, Rut 12.003.406-5.

Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado Juez Árbitro
Nic Chile.

Resolvió doña Janett Fuentealba Rollat. Autorizan los testigos don Tommy Marchant Pozo y doña Loreto Véjar Villalobos.