# Fallo arbitral por dominio "administradora-almagro.cl"

### ADMINISTRADORA ALMAGRO S.A.

-V-

## **ALMAGRO S.A.**

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

-----

# En Santiago, a 21 de Septiembre de 2011

## **VISTO:**

**PRIMERO:** Que por oficio 0F14.230, de 24 de Mayo de 2011, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "administradora-almagro.cl";

**SEGUNDO:** Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: **ADMINISTRADORA ALMAGRO S.A.**, persona jurídica dedicada al rubro de su

denominación, RUT Nº 76.115.566-0, domiciliada en Toesca Nº 1783, Comuna de Santiago, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "adminstradora-almagro.cl", el cual pidió a su favor el día 18 de Enero de 2011, a las 14:56:04 horas GMT y **ALMAGRO S.A.**, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, RUT Nº 88.452.300-1, domiciliada, para estos efectos, San Pío X 2460, piso 11, Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "administradora-almagro.cl", el cual pidió a su favor el día 25 de Enero de 2011, a las 17:16:10, horas GMT.

**TERCERO:** Que por resolución de fecha 31 de Mayo de 2011, la cual rola en los autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 14 de Junio de 2011, a las 9.30 horas.

**CUARTO:** Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan en los autos y, a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 14 de Junio de 2011, a las 9,30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado en rebeldía del primer solicitante ADMINISTRADORA ALMAGRO S.A. v asistencia del segundo solicitante **ALMAGRO** S.A., representada por Juan Cristóbal Guzmán Lagos, Abogado, en virtud del escrito de patrocinio y delegación de poder que acompaña. El tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos de personaría del segundo solicitante y procedió a calificar la consignación decretada estimándola bastante. Acto seguido, en atención a la inasistencia del primer solicitante, el tribunal procedió a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto que rola en los autos.

**SEXTO:** Que con fecha 14 de Junio de 2011, se notificó a las partes el acta de la audiencia y las resoluciones adoptadas en ella, como consta en el expediente.

**SÉPTIMO:** Que la parte del segundo solicitante ALMAGRO S.A., presentó su demanda contenida en un escrito redactado por el abogado don Juan Cristóbal Guzmán Lagos, con fecha 06 de Julio del año en curso, mediante la cual pide la

asignación del nombre de dominio "administradoraalmagro.cl", basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

En el plano de los hechos señala que su representada solicitó el nombre de dominio en conflicto y que lo propio hizo parte contraria ADMINISTRADORA ALMAGRO S.A., y, al no prosperar la mediación realizada, hubo de llevarse a cabo el presente arbitraje. Agrega que ALMAGRO S.A., es una reconocida empresa nacional, líder en el rubro inmobiliario y comercial, que no sólo ha invertido en el registro de sus marcas comerciales, sino que además ha destinado grandes sumas de dinero a construir sus centros de bodegas y los diversos diseños de éstas. Agrega que desde 1977 su representada ha construido y vendido más de 9.000 viviendas tanto en Santiago como en Regiones, con un total aproximado de 1.474.000 metros cuadrados edificados que avalan su experiencia.

En el orden jurídico invoca la aplicación de una denominada doctrina del "Trade Dress", atendido el hecho que en caso en litigio existen tantas "coincidencias". Dicha doctrina la conceptualiza este segundo solicitante, señalando que se trata "apariencia registrada de un producto", "apariencia distinta registrada" o "término jurídico que generalmente se refiere a las características de la apariencia visual de un producto o sui envase ( o incluso el diseño de un edificio) que significan el

origen de los productos o servicios a los consumidores". En otros términos esta doctrina consiste en la imagen comercial comercial, característica distintiva no y/o presentación funcional que distingue los productos de un fabricante o el origen de los servicios de los de otro, es la imagen total, puede incluir el color del embalaje, la configuración en la mercancía. Señala también que, en Estados Unidos, del "Trade Dress" tiene amparo legal en la Ley Lanhan, que tiene por objeto proteger a los consumidores de envases de productos o servicios o la apariencia de éstos, cuando están diseñados para imitar a otros productos y evitar que un consumidor compre un producto, bajo la creencia de que es otro, lo que también se aplica para los servicios. En cuanto a la cuestión materia del arbitraje indica el segundo peticionario que corresponde aplicar la doctrina antes descrita, por cuanto su marca "ALMAGRO" y sus derivadas cumplen plenamente los supuestos de un signo que ha logrado, a su juicio, "distintividad en el mercado" y una "no funcionalidad", de manera que al hablar de "Almagro" o "Administradora Almagro" los consumidores lo asocian con su empresa, lo que se hace extensivo para sus páginas de Internet. Agrega este demandante que de ser asignado el dominio en litigio "administradora-almagro.cl" a la parte contraria, los consumidores se verán inducidos a error porque Almagro S.A., es creadora de servicios inmobiliarios,

por lo que a su parecer, resulta evidente que dada su fama y notoriedad a nivel nacional, el público consumidor al encontrar en la Web la página www administradora-almagro, creerá que se trata del sitio web asociado a ella.

El segundo solicitante funda, asimismo, su pretensión de obtener el nombre de dominio materia del presente arbitraje, en el hecho que la expresión "Almagro" se encuentra registrada como marca comercial y con tal fin, hace un pormenorizado detalle de las diversas marcas comerciales registradas que contienen esta palabra, que se inserta en este fallo tomándolo de su respectiva demanda:

Marca ALMAGRIZAR
Tipo Palabra
Cobertura Servicios
Regiones:

Clases: 36 37 42 45

[Clase C36:] ARRIENDO, EXPLOTACION DE INMUEBLES, SERVICIOS INMOBILIARIA EN GENERAL. SERVICIOS DE GESTION Y EXPLOTACION DE INMUEBLES TRANSFORMADOS, RESTAURADOS O REACONDICIONADOS; TASACION Y CORRETAJE DE INMUEBLES. SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA.
[Clase C37:] EMPRESA CONSTRUCTORA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL.

Clase C37:] EMPRESA CONSTRUCTORA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL. SERVICIOS DE REPARACIONES, RENOVACIONES, TRANSFORMACIONES Y RESTAURACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. SERVICIOS DE REACONDIONAMIENTO DE BIENES. INSTALACIONES EN GENERAL.

[Clase C42:] SERVICIOS DE ARQUITECTURA, DISEÑO E INGENIERIA. ASESORIA HABITACIONALES, DE PLANIFICACION Y URBBANISMO. [Clase C45:] SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES.

 Solicitud N°
 937417
 Fecha Solicitud
 18-Ene-2011

 Registro N°
 920267
 Fecha del Registro
 26-Mar-2011

 Referencia J&L
 A1514
 Fecha Vencimiento
 26-Mar-2021

Marca ALMAGRO

Tipo Mixta Cobertura Servicios Regiones:

Clases: 35 36 37 42

[Clase C35:] ASESORIA TRIBUTARIA Y CONTABLE. [Clase C36:] ARRIENDO, EXPLOTACION DE INMUEBLES. SERVICIOS DE INMOBILIARIA EN GENERAL. ASESORIA FINANCIERA.

[Clase C37:] EMPRESA CONSTRUCTORA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL; SERVICIOS DE REPARACIONES, INSTALACIONES EN GENERAL.

[Clase C42:] ASESORIA DE ARQUITECTURA Y LEGAL.

871827 Solicitud Nº Fecha Solicitud 24-Jul-2009 877567 Registro Nº Fecha del Registro 03-Sep-2009 A1415 Referencia J&L Fecha Vencimiento 03-Sep-2019

#### Marca ALMAGRO

Tipo Palabra

Cobertura Servicios

Regiones:

Clases: 35 36 37 42

[Clase C35:] ASESORIA TRIBUTARIA Y CONTABLE. [Clase C36:] ARRIENDO, EXPLOTACION DE INMUEBLES, SERVICIOS DE INMOBILIARIA EN GENERAL. ASESORIA FINANCIERA.

[Clase C37:] EMPRESA CONSTRUCTORA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL;

SERVICIOS DE REPARACIONES, INSTALACIONES EN GENERAL. [Clase C42:] ASESORIAS DE ARQUITECTURA Y LEGAL.

Solicitud Nº	871823	Fecha Solicitud	24-Jul-2009
Registro Nº	876874	Fecha del Registro	03-Sep-2009
Referencia J&L	A1513	Fecha Vencimiento	03-Sep-2019

#### Marca ALMAGRO

Tipo Palabra

Cobertura Productos

Clases: 20

[Clase C20:] TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE.

Solicitud N°	585250	Fecha Solicitud	15-Oct-2002
Registro Nº	660046	Fecha del Registro	13-Mar-2003
Referencia J&L	A1521	Fecha Vencimiento	13-Mar-2013

#### Marca ALMAGRO

Tipo Mixta

Cobertura Productos

Clases: 20

[Clase C20:] MUEBLES DE TODA CLASE, MUEBLES, ESPEJOS, MARCOS; PRODUCTOS, NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES DE MADERA, CORCHO, CAÑA, JUNCO, MIMBRE, CUERO, HUESO, MARFIL, BALLENA, CONCHA, AMBAR, NACAR, ESPUMA DE MAR, SUCEDANEOS DE TODAS ESTAS MATERIAS O DE MATERIAS PLASTICAS.

olicitud No	856125	Fecha Solicitud	26-Feb-2009
egistro Nº	867821	Fecha del Registro	25-Nov-2009
eferencia J&L	A2372	Fecha Vencimiento	25-Nov-2019
			almagra
			almagro
			COMPANY OF THE PARTY OF THE PAR

Iarca ALMAGRO
ipo Mixta
obertura Servicios
lases: 35 36 37 42

[Clase C35:] ASESORIA EN LA DIRECCION DE NEGOCIOS COMERCIALES, SERVICIOS DE IMPORTACION, EXPORTACION, VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE TODA CLASE DE PRODUCTOS, SERVICIOS DE PUBLICIDAD POR TODA CLASE DE MEDIOS, ASESORIA TRIBUTARIA Y CONTABLE. EXPOSICIONES CON FINES COMERCIALES Y PUBLICITARIOS. VENTAS DE PUBLICA SUBASTA.

[Clase C36:] ARRIENDO, EXPLOTACION DE INMUEBLES. SERVICIOS INMOBILIARIOS EN GENERAL. OFICINAS DE CORRETAJE DE PROPIEDADES. TASACION DE BIENES INMUEBLES. SERVICIOS FINANCIEROS Y MONETARIOS DE TODA CLASE. PRESTAMOS CON GARANTIAS. SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO, SERVICIOS DE SEGUROS.

GARANTIAS. SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO. SERVICIOS DE SEGUROS.

[Clase C37:] SERVICIOS DE EMPRESA CONSTRUCTORA DE TODA CLASE DE BIENES, SERVICIOS DE REPARACION, INSTALACION Y MANTENCION DE TODA CLASE DE BIENES. ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION.

[Clase C42:] SERVICIOS LEGALES Y DE ASESORIA JURIDICA. SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y ELABORACION DE PLANOS. SERVICIOS DE PAISAJISMO, DISEÑO Y DECORACION DE INTERIOR. DESARROLLO DE SOFTWARE. INVESTIGACION TECNOLOGICA Y CIENTIFICA. ASESORES DE CONSTRUCCION PRESTADOS POR CONSTRUCTORES, INGENIEROS, ARQUITECTOS Y DISEÑADORES.

olicitud N°	856126	Fecha Solicitud	26-Feb-2009
egistro N°	867820	Fecha del Registro	25-Nov-2009
eferencia J&L	A2373	Fecha Vencimiento	25-Nov-2019
			ACCUMANTAL DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE P



arca ALMAGRO 2100 po Palabra bertura Productos ases: 20

[Clase C20:] TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE.

Solicitud Nº	679239	Fecha Solicitud	11-Mar-2005
Registro Nº	735672	Fecha del Registro	11-Oct-2005
Referencia J&L	A1832	Fecha Vencimiento	11-Oct-2015

Tipo Palabra Cobertura Servicios Clases: 35 36 37 42

[Clase C35:] ASESORIA TRIBUTARIA Y CONTABLE.

[Clase C36:] ARRIENDO, ADMINISTRACION, TASACION Y CORRETAJE DE BIENES INMUEBLES.
AGENCIA INMOBILIARIA Y SERVICIOS INMOBILIARIOS EN GENERAL. ASESORIAS Y
OPERACIONES FINANCIERA. INCLUYENDO EL CORRETAJE DE SEGUROS.
[Clase C37:] SERVICIO DE EMPRESA CONSTRUCTORA, SERVICIOS DE REPARACIONES,

[Clase C37:] SERVICIO DE EMPRESA CONSTRUCTORA, SERVICIOS DE REPARACIONES, INSTALACIONES Y EN GENERAL, SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES DE VIVIENDAS SOCIALES.

[Clase C42:] SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y LEGALES.

Solicitud Nº	679238	Fecha Solicitud	11-Mar-2005
Registro Nº	752220	Fecha del Registro	02-Mar-2006
Referencia J&L	A1833	Fecha Vencimiento	02-Mar-2016

#### Marca ALMAGRO CONSTRUYENDO CALIDAD DE VIDA

Tipo Frase de Propaganda Cobertura Servicios Clases: 35 36 37 42

[Clase C35:] FRASE DE PROPAGANDA PARA SER USADA EN ASESORIA TRIBUTARIA Y CONTABLE.

[Clase C36:] FRASE DE PROPAGANDA PARA SER USADA EN ARRIENDO, EXPLOTACION DE INMUEBLES, SERVICIOS DE INMOBILIARIA EN GENERAL.

[Clase C37:] FRASE DE PROPAGANDA PARA SER USADA EN EMPRESA CONSTRUCTORA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL; SERVICIOS DE REPARACIONES, INSTALACIONES EN GENERAL.

[Clase C42:] FRASE DE PROPAGANDA PARA SER USADA EN ASESORIA FINANCIERA, DE ARQUITECTURA Y LEGAL.

Solicitud No	583203	Fecha Solicitud	30-Sep-2002
Registro Nº	660045	Fecha del Registro	13-Mar-2003
Referencia J&L	A1519	Fecha Vencimiento	13-Mar-2013

## Marca ALMAGRO DCC

Tipo Palabra

Cobertura Servicios Clases: 35 36 37 42

[Clase C35:] SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA ORGANIZACION Y DIRECCION COMERCIAL DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS; ASESORIA TRIBUTARIA Y CONTABLE.

[Clase C36:] AGENCIA INMOBILIARIOS, ASESORIA TRIBUTARIA T CONTROLL.

[Clase C36:] AGENCIA INMOBILIARIA; SERVICIOS DE ADQUISICION, ADMINISTRACION Y

EXPLOTACION DE BIENES RAICES; DESARROLLO Y GESTION DE TODA CLASE DE

SERVICIOS, NEGOCIOS Y PROYECTOS INMOBILIARIOS; SERVICIOS DE ADMINISTRACION

DE INMUEBLES; SERVICIOS DE ALQUILER Y VENTA DE USUFRUCTO INMOBILIARIO;

CORRETAJE DE PROPIEDADES, ASESORIAS INMOBILIARIAS.

[Clase C37:] EMPRESA CONSTRUCTORA; SERVICIOS DE REPARACIONES, INSTALACIONES EN GENERAL.

[Clase C42:] SERVICIOS DE REALIZACION DE PROYECTOS DE LOTEOS Y URBANIZACION; SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LAS AREAS DE LA INGENIERIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION, TOPOGRAFIA Y URBANIZACION.

Solicitud Nº	589995	Fecha Solicitud	26-Nov-2002
Registro Nº	661123	Fecha del Registro	25-Mar-2003
Referencia J&L	A1530	Fecha Vencimiento	25-Mar-2013

#### Marca ALMAGRO DIVISION COMISIONES DE CONFIANZA S.A.

Tipo Palabra

Cobertura Servicios Clases: 35 36 37 42 [Clase C35:] SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA ORGANIZACION Y DIRECCION COMERCIAL DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS: ASESORIA TRIBUTARIA Y CONTABLE.

[Clase C36:] AGENCIA INMOBILIARIA; SERVICIOS DE ADQUISICION, ADMINISTRACION Y EXPORTACION DE BIENES RAICES; DESARROLLO Y GESTION DE TODA CLASE DE SERVICIOS, NEGOCIOS Y PROYECTOS INMOBILIARIOS; SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE INMUBBLES; SERVICIOS DE ALQUILER Y VENTA DE USUFRUCTO INMOBILIARIO; CORRETAJE DE PROPIEDADES, ASESORIAS INMOBILIARIAS.

[Clase C37:] EMPRESA CONSTRUCTORA; SERVICIOS DE REPARACIONES, INSTALACIONES EN GENERAL.

[Clase C42:] SERVICIOS DE REALIZACION DE PROYECTOS DE LOTEOS Y URBANIZACION; SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LAS AREAS DE LA INGENIERIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION, TOPOGRAFIA Y URBANIZACION.

Solicitud N°	589996	Fecha Solicitud	26-Nov-2002
Registro N°	661124	Fecha del Registro	25-Mar-2003
Referencia J&L	A1531	Fecha Vencimiento	25-Mar-2013

#### Marca ALMAGRO EN ALTURA

Tipo Palabra

Cobertura Productos

Clases: 16

[Clase C16:] PUBLICACIONES PERIODICAS Y NO PERIODICAS, REVISTAS, DIARIOS, LIBROS, ARTICULOS DE OFICINA, MATERIAL DE ENSEÑANZA, EMBALAJES.

Solicitud Nº	756175	Fecha Solicitud	20-Dic-2006
Registro Nº	868455	Fecha del Registro	30-Nov-2009
Referencia J&L	A2075	Fecha Vencimiento	30-Nov-2019

#### Marca ALMAGRO PROPIEDADES

Tipo Mixta

Cobertura Servicios

Clases: 35

[Clase C35:] SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA ORGANIZACION Y DIRECCION COMERCIAL, EN ESPECIAL DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS; ASESORIA TRIBUTARIA Y CONTABLE.

Solicitud No	898910	Fecha Solicitud	23-Mar-2010
Registro Nº	894624	Fecha del Registro	19-Ago-2010
Referencia J&L	A2523	Fecha Vencimiento	19-Ago-2020



#### Marca ALMAGRO PROPIEDADES

Tipo Mixta Cobertura

Cobertura Servicios

Clases: 36

[Clase C36:] AGENCIA INMOBILIARIA; SERVICIOS DE ADQUISICION, ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE BIENES RAICES; DESARROLLO Y GESTION, GESTION DE TODA CLASE DE SERVICIOS, NEGOCIOS Y PROYECTOS INMOBILIARIOS; SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES; SERVICIOS DE ALQUILER Y VENTA DE USUFRUCTO INMOBILIARIO; CORRETAJE DE PROPIEDADES, ASESORIAS INMOBILIARIAS.

Solicitud Nº	898909	Fecha Solicitud	23-Mar-2010
Registro N°	894625	Fecha del Registro	19-Ago-2010
Referencia J&L	A2524	Fecha Vencimiento	19-Ago-2020

almagro

## Marca ALMAGRO PROPIEDADES

Tipo Mixta

Cobertura Servicios

Clases: 37

[Clase C37:] EMPRESA CONSTRUCTORA; SERVICIOS DE REPARACIONES, INSTALACIONES EN GENERAL.

Solicitud Nº	898908	Fooks Callaitud	
	110000000000000000000000000000000000000	Fecha Solicitud	23-Mar-2010
Registro N°	894626	Fecha del Registro	19-Ago-2010
Referencia J&L	A2525	Fecha Vencimiento	19-Ago-2020

Marca ALMAGRO PROPIEDADES

Tipo Mixta

Cobertura Servicios

Clases: 42

[Clase C42:] SERVICIOS DE REALIZACION DE PROYECTOS DE LOTEOS Y URBANIZACION; SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS ESPECIALIZADOS EN LAS AREAS DE LA INGENIERIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION, TOPOGRAFIA Y URBANIZACION; ASESORIA LEGAL.

Solicitud N°	898907	Fecha Solicitud	23-Mar-2010	
Registro N°	894627	Fecha del Registro	19-Ago-2010	
Referencia J&L	A2526	Fecha Vencimiento	19-Ago-2020	
			almagro	

Como bien puede apreciar el Sr. Juez Arbitro, en todas y cada una de las marcas propiedad de mi mandante, aparece como elementos distintivos y destacados la expresion "ALMAGRO",

Termina solicitando en razón de los argumentos descritos precedentemente que se asigne el nombre de dominio en litigio a su favor.

**OCTAVO:** Que por resolución de fecha 06 de Julio de 2011, notificada con esa misma fecha, se proveyó la demanda de asignación de nombre de dominio por la parte del segundo solicitante ALMAGRO S.A., se confirió traslado al primer solicitante, teniendo por acompañados los documentos en la forma solicitada y presente el patrocinio y poder.

**NOVENO:** Que el primer solicitante ADMINISTRADORA ALMAGRO S.A., en el plazo previsto, contestó la demanda presentada por Almagro S.A., por la asignación del nombre de dominio "administradora-almagro.cl", mediante escrito patrocinado por abogado OMAR AHUMADA MORA según los antecedentes de hecho y de derecho que se resumen a continuación.

En el plano de los hechos indica que Administradora Almagro S.A., fue constituida con fecha 22 de julio de 2010 y debidamente legalizada con inscripción y publicación de su escritura fundacional, siendo sus socios formadores la Corporación Universidad Central de Chile e Inversiones Ucen

Limitada, compañía con participación mayoría en acciones de la Universidad Central, cuyo objeto social es " administración de fondos de inversión privados regulados por el Título séptimo de la Ley Nº 18,815 y demás disposiciones legales pertinentes", por lo que su objeto social es claramente diferente del giro social de la segunda sociedad solicitante del nombre de dominio en litigio, consistente en servicios inmobiliarios.

Agrega que las argumentaciones de la segunda solicitante relativas a la doctrina extranjera "trade dress", no son aplicables en este caso, porque el primer requirente al solicitar el dominio ha realizado un acto plenamente amparado en la legislación nacional, que además constituye su razón o denominación social como sociedad anónima, "Administradora Almagro S.A., que de ninguna manera puede confundirse con la sola expresión "Almagro", como lo afirma el segundo peticionario en su libelo. Señala asimismo, que los registros marcarios de Almagro S.A. en el INAPI, ninguno de ellos contiene las expresiones "Administradora Almagro", lo que evidencia que esa compañía no es titular la marca comercial "Administradora Almagro" y objetivamente no está legitimada para reclamarla según la legislación vigente. Concluye pidiendo tener por contestada la demanda del segundo solicitante, rechazarla en todas su partes con costas

y asignarle a Administradora Almagro S.A. el nombre de dominio en disputa.

**DECIMO:** El tribunal tuvo por contestada la demanda del segundo solicitante, por el primer requirente; por acompañados los documentos en la forma solicitada y tuvo presente el patrocinio y poder, notificándose esta resolución por correo electrónico a las partes, como consta en los autos.

**UNDÉCIMO:** Que con fecha 25 de julio de 2011, se recibió la causa a prueba por el plazo de diez días y se fijaron los hechos sustanciales y controvertidos sobre los cuales debía recaer. Esta resolución se notificó a las partes por correo electrónico, como constan en los autos.

**DUODECIMO:** Que durante el término probatorio primer solicitante presentó escrito de observaciones a la prueba arbitral reiterando su pretensión sobre dominio en litigio. El árbitro lo tuvo presente notificándose su resolución a las partes por correo electrónico.

**DECIMOTERCERO:** La parte del segundo solicitante con fecha 22 de Agosto de 2011, presentó escrito acompañando

documentos en parte de prueba, haciendo presente, en el apartado, que tales instrumentos no podían adquirir forma electrónica. El tribunal los tuvo por acompañados en parte de prueba y los puso a disposición del primer solicitante en la sede arbitral.

**DECIMOCUARTO**: Con fecha 8 de Septiembre de 2011, se fijó el plazo de cinco días para observaciones a la prueba rendida y proceso en general y se notificó a las partes por correo electrónico con fecha 9 del mismo mes y año.

**DECIMOQUINTO:** La parte del segundo solicitante, con fecha 14 de Septiembre del año en curso y dentro del plazo presentó escrito con observaciones sobre la prueba rendida y del proceso en general. El tribunal lo tuvo por presentado y se notificó a las partes por correo electrónico, como consta en el expediente.

## **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que por las afirmaciones del primer solicitante, ADMINISTRADORA ALMAGRO S.A. y por la documentación acompañada oportunamente a los autos y no objetada,

resulta ser que se trata de una compañía dedicada a la administración de fondos de inversión privados, según lo expone en la contestación de la demanda planteada por el solicitante; que tiene razón social segundo por la denominación "Administradora Almagro. S.A., la que coincide substancialmente con el nombre de dominio "administradoraalmagro.cl" y que en mundo virtual no puede causar confusión con el giro de su contraparte relativo al rubro de servicios inmobiliarios y porque tampoco afecta a sus registros marcarios, entre los que no se cuenta la marca "Administradora- Almagro";

**SEGUNDO:** Que el segundo solicitante ALMAGRO S.A. es una empresa dedicada al rubro inmobiliario, particularmente en el ramo de los servicios en la construcción de viviendas e inmuebles en general, tanto en Santiago como en Regiones, reconocida y notoriamente prestigiada bajo varias marcas comerciales registradas, todas las que contienen la expresión "almagro", según los documentos acompañados en parte de prueba y antecedentes de hecho y de derecho que se exponen en punto séptimo de la parte expositiva de esta sentencia y que no se reiteran en este considerando.

**TERCERO:** Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante y

los documentos que los acreditan, constituyen, por sí mismos, el mejor derecho al nombre de dominio "administradoraalmagro.cl".

CUARTO: Que en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", el que en muchos casos resulta ser una regla "decisoria litis". Con todo, dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor principio absoluto del este se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio "FIRST FIRST SERVED". En el caso sub lite, la parte de COME, AMINISTRADORA ALMAGRO S.A., presentó prueba de buen valor, respecto de su mejor derecho, como primer solicitante del nombre de dominio en litigio.

Que, en su caso, el segundo solicitante ALMAGRO S.A., presentó asimismo prueba de buen valor sobre su pretensión relativa el nombre de dominio "administradora-almagro.cl".

**SEXTO:** Que, siguiendo el raciocinio anterior, resulta esencial para este árbitro arbitrador, la invocación del principio FIRST COME FIRST SERVED por el primer solicitante, porque ante pruebas rendidas y no objetadas de similar valor, dicho principio se convierte en la razón esencial para romper esta igualdad y contribuye a formar su convicción para dirimir el presente conflicto.

**SEPTIMO:** Que si bien el primer y el segundo solicitante presentaron dentro de plazo observaciones a la prueba rendida y proceso en general, no es menos cierto que, a juicio de este árbitro, que falla como amigable componedor, tales observaciones simplemente reiteran sus argumentos y probanzas ya referidos, sin aportar otros antecedentes que permitan quebrar la igualdad de sus pretensiones sobre el dominio de que se trata.

**OCTAVO:** Que adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "administradora-almagro.cl" por parte del primer solicitante no constituye una amenaza a las marcas comerciales registradas por el segundo solicitante, que contienen la expresión "Almagro", las que no pueden verse afectadas por la confusión y por la dilución marcaria, toda vez que el primer solicitante desarrolla el rubro de administración de fondos de inversión privados, según la

normativa vigente en la materia y que el segundo solicitante, es una empresa que se dedica al giro inmobiliario y, en especial, a la prestación de servicios de construcción de viviendas.

**NOVENO:** Que al ser de esta manera, el usuario de Internet al ocupar el nombre de dominio "administradora-almagro.cl", difícilmente podría entrar en confusión en cuanto los servicios de una sociedad anónima del giro de administración de fondos de inversión y una empresa inmobiliaria dedicada a la construcción de bienes raíces por adherencia, por lo que asignarle a esta última el nombre de dominio implicaría una ocupación virtual del espacio que le corresponde a la primera, en otras palabras un "ciber quater" a la inversa.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

## **RESUELVO:**

**PRIMERO:** Que se asigna el nombre de dominio objeto de este arbitraje "administradora-almagro.cl" al primer solicitante, esto es, ADMINISTRADORA ALMAGRO S.A., persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, RUT

N° 76.115.566-0, domiciliada para estos efectos en calle Toesca N° 1783, Comuna de Santiago, Santiago.

**SEGUNDO:** Que no se condena en costas al segundo solicitante por haber tenido motivo plausible para litigar respecto del dominio materia de este arbitraje.

Notifíquese por correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

# Ricardo Sandoval López Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle R.U.T. Nº4.831.827-4 Testigo Marcy Navarro Puentes R.U.T. Nº 7.189.578-5 Testigo