Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "akoncagua.cl"

Santiago, 04 de agosto de 2011.

VISTOS:

<u>PRIMERO:</u> Que por oficio Nº 14191 de fecha 9 de mayo de 2011 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "akoncagua.cl".

<u>SEGUNDO</u>: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Marcelo Edalio Maldonado Tureo, con domicilio en O'Higgins 416, Oficina N. 4, Quillota, quien inscribió el nombre de dominio akoncagua.cl con fecha 12 de enero de 2011, a las 13:23:39 GMT, y Constructora Aconcagua S.A., representada por Silva & Cía., en la persona de Departamento de Dominios, con domicilio en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, que inscribió el nombre de dominio akoncagua.cl con fecha 14 de enero de 2011 a las 12:21:58 GMT.

<u>TERCERO</u>: Que por resolución de fecha 9 de mayo de 2011, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "akoncagua.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 16 de mayo de 2011, a las 17:30 horas.

<u>CUARTO</u>: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 9 de mayo de 2011 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 10 de mayo de 2011, según consta en comprobantes que rolan a fojas 7 y 8 de autos.

<u>QUINTO:</u> Que el día 16 de mayo de 2011, a las 17:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña María José Arancibia, por la oponente y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 13 de autos.

<u>SEXTO:</u> Que con fecha 16 de mayo de 2011 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 13, según consta a fojas 15.

SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 30 de mayo de 2011, rolante a fojas 16 de autos, la parte de Constructora Aconcagua S.A., expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "akoncagua.cl" en los términos siguientes: Que CONSTRUCTORA ACONCAGUA S.A. nace en el año 1980 después de un comienzo no exento de dificultades por la crisis económica que sufrió el país en el año 1983. Que la empresa logra su primer gran proyecto en 1984 en la comuna de Puente Alto, donde construye un total de 3.100 viviendas pertenecientes al proyecto "Los Prados I, Il y III" y "Los Nuevos Prados". Que 3 años más tarde se construyó el "Conjunto El Alba", que consistía en 1.920 bungalows mas colegio, que aportaron un nuevo concepto en viviendas. Que en 1987 destaca el remate de los ex terrenos universitarios de San Joaquín, transformando la excavación para la elipse del estadio en el conjunto residencial "Parque Universitario", que conto con 1.000 viviendas, representando una venta de 46 millones de dólares. Que, de este modo, poco a poco la empresa fue ganado experiencia y aplicando nuevas tecnologías en términos de industrializar y racionalizar la construcción de viviendas, de modo de ir entregando un producto final que satisfaciera realmente las necesidades de las familias. Que ya en 1991 la empresa ofrece un nuevo concepto de barrio en la comuna de Puente Alto, con el comienzo del proyecto "Parque San Francisco", donde se construyeron 3.597 viviendas de todos los tipos , casas de uno o dos pisos, aisladas o pareadas, en condominios o barrios abiertos, equipadas con Centros Comerciales, Colegio, Iglesia y un Club House animado por una administración de connotados deportistas. Que la

empresa logró convertir el proyecto en el más demandado de ese segmento en la comuna. Que dada la consolidación de sus actividades, la empresa pensó en extender sus operaciones más allá de la Región Metropolitana, y es así como en 1992 creó y construyo "Las Tacas", el primer complejo turístico de alto nivel en el Pacifico Sur, el cual se ubica unos 20 Kms. al sur de la ciudad de Coquimbo, en la Cuarta Región del país. Que, del mismo modo, en 1997 la empresa comenzó la construcción de la nueva ciudad de "Curauma", a quince minutos de Valparaíso y Vina del Mar, con sus conjuntos "Villa Fundadores" y "Claros del Bosque". Que en este proyecto no sólo se conjugó la visión de construcción de viviendas, sino que también la visión de construir todo un concepto nuevo en asentamientos urbanos. Que, de este modo, en ese proyecto, la empresa ha construido hasta el momento viviendas de seis tipos, en un entorno natural con club house, restorán, piscina, multicanchas, centro comercial y de servicios, colegio para 2.000 alumnos, además de otras comodidades que permiten el desarrollo integral de la familia que ahí vive. Que es así como la empresa definió su nicho de mercado como el de las viviendas de 900 a 5.000 UF, tanto en la Región Metropolitana como fuera de ella. Que dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por la parte, ésta se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, el concepto ACONCAGUA. Que todo lo anterior demuestra que la parte, CONSTRUCTORA ACONCAGUA S A., posee un radical mejor y legítimo derecho sobre el dominio. Que sería un error pensar que por el solo hecho de cambiar la letra "C" por "K" a la marca registrada y ampliamente posicionada por CONSTRUCTORA ACONCAGUA S A., el potencial de confusión se acaba. Que esta situación violenta el espíritu esencial de la ley de marcas encaminado a evitar que los consumidores sean expuestos a peligros de confusión o error al momento de adquirir productos y servicios. Que no parece justo permitir que un tercero que en nada ha contribuido al prestigio de la marca capitalice el prestigio construido, tras años de campañas de marketing. Que, en este sentido, estima que el hecho de: 1.- La identidad de las expresiones; 2.- El hecho de que solo la parte tenga registrada y protegida su marca, se constituyen en un antecedente suficiente para que el dominio en cuestión le sea asignado. Que, de esta manera, de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional. Que por lo anterior, estima que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante: 1.- Por el gran potencial de confusión, y 2.- Porque significaría el aprovechamiento injusto e ilícito de la fama y prestigio de una marca que supuso una gran inversión en publicidad y posicionamiento. Que si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de internet localizar terminales informáticos conectados a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos. Que de ahí que sea necesario v natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Que esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Que es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio. Que dada esta función que tienen los nombres de dominio, y por el hecho de tener la parte una marca comercial, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, actualización del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que en materia de nombres de dominio se traduce en "el primero que llega es el único servido" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia. Que, afortunadamente, los

criterios que están aplicando los árbitros de internet se han ido refinando, de manera que los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Que es así como la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación a aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho. Que es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna la parte posee sólidos fundamentos. Que es así como la parte es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. Que de lo contrario se está vulnerando alertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en la Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil. Que lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica, cualquiera que ella sea, lo que busca es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera se aproveche de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio. Invoca el artículo 14 del Reglamento de NIC CHILE. Cita el artículo 22 del mismo, y en atención a su mejor derecho, así como a su interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comerciales consolidados, así como a los riegos de confusión y dilución marcaria denunciados, solicita le sea asignado el dominio en definitiva.

<u>OCTAVO</u>: que por resolución de fecha 02 de junio de 2011, rolante a fojas 36 de autos, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía de la primera solicitante.

<u>NOVENO</u>: Que por resolución de fecha 30 de junio de 2011, rolante a fojas 38, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.Derechos e intereses de las partes en la expresión "akoncagua". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "akoncagua".

<u>DECIMO</u>: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Constructora Aconcagua S.A., la documental conformada por: 1) informe de marcas comerciales Aconcagua (fs.24 a fs. 25 y 40 a 41); 2) impresión página web www.iaconcagua.cl (fs. 26 a 35 y 42 a 51) y 3) impresión Google, búsqueda de concepto Aconcagua (fs. 52 a fs. 53)

La parte de Marcelo Edalio Maldonado Tureo, no rindió pruebas.

<u>UNDECIMO</u>: Que por resolución de fecha 8 de julio de 2011, rolante a fojas 54, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

<u>PRIMERO:</u> Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando undécimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

<u>SEGUNDO</u>: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

<u>TERCERO</u>: Que el primer solicitante, la parte de Marcelo Edalio Maldonado Tureo, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que fuera de esa presunción, no rindió argumentos ni pruebas en el proceso.

<u>CUARTO:</u> Que la oponente, la parte de Constructora Aconcagua S.A., demostró la titularidad de numerosos registros marcarios y nombre de dominio que incluyen la expresión "aconcagua", la cual forma parte de su propio nombre o razón social, y de la cual se sirve para promover y

publicitar sus productos, servicios y actividades, los que gozan de fama y notoriedad, como lo hace manifiesto el documento acompañado a fojas 42, que establece como segundo resultado de la búsqueda para la palabra "Aconcagua", la inmobiliaria del mismo nombre y el vínculo al sitio web www.iaconcagua.cl.

<u>QUINTO:</u> Que es evidente la similitud gráfica y fonética entre las expresiones "Aconcagua" y "Akoncagua", y efectuadas búsquedas de conceptos para la expresión "Akoncagua", este árbitro no las encontró sino como expresión alternativa de "Aconcagua".

<u>SEXTO</u>: Que, con lo antes considerado, y toda vez que sólo la parte oponente concurrió a la prueba de los dos puntos del auto de fojas 38, este árbitro estima que la oponente ha justificado tener mejores derechos a la denominación en controversia que su contraparte, razón por la cual se acogerá su demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Constructora Aconcagua S.A., representada por Silva & Cia., en contra de Marcelo Edalio Maldonado Tureo, y se asigna el nombre de dominio akoncagua.cl a favor de Constructora Aconcagua S.A., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.