Santiago, 13 de mayo de dos mil ocho.

## **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 "alvicasa.cl", siendo partes Construcciones Alvi Casa Ltda, domiciliada en Avda. Simón Bolívar N° 6242 casa B, La Reina, Santiago y Alvi Supermercados Mayoristas S.A domiciliada en San Pío X N° 2460, Of. 1101, Providencia, 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 asistieron ambos solicitantes. El Primer solicitante compareció debidamente representado por don Christian Mora Bonet, mientras que el Segundo Solicitante actuó representado por don Christopher Doxrud. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

<u>CUARTO:</u> 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 presenta su demanda de mejor derecho y acompaña documentos. Los argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:

- a) Su representada se trata de una pequeña empresa de carácter familiar que se dedica a la construcción. Su razón social fue elegida tomando partes de los nombres de los familiares que la componen formando la expresión ALVI CASA.
- b) Su representada decidió utilizar la Internet a través de un sitio web para imprimir un sello diferenciador con la competencia y así mantener informado al cliente sobre el estado y avances de las obras a su cargo. Para ello se solicitó la inscripción del dominio en disputa.

- c) La conducta de su representada se ajusta plenamente a derecho y constituye el legítimo ejercicio de su libertad económica y empresarial. Y sus acciones jamás han querido vulnerar derechos de terceros.
- d) Su representada desconocía el nombre y actividad empresarial del Segundo Solicitante hasta el presente conflicto.
- e) Su representada ha actuado de buena fe que es uno de los pilares donde descansa nuestro ordenamiento jurídico y el orden social.
- f) Su representada considera que el conflicto de autos no debe ser visto desde el punto de vista de cual de las partes tiene mejor derecho dado lo diferente de la naturaleza y actividades que realiza cada solicitante.
- g) Su representada alega que se sometió cabalmente al procedimiento para la inscripción de nombres de dominio sin que el nombre "alvicasa.cl" se encontrara registrado.
- h) Conforme a la naturaleza de los nombres de dominio y siguiendo la reglamentación vigente la sola circunstancia de que el Segundo Solicitante tenga derechos sobre la denominación "Alvi", no le da derecho sobre todos los nombres de dominio que contengan dicha expresión.
- i) Por la naturaleza y características propias de los nombres de dominio no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial.
- j) El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:
- 1) Certificado de Matrimonio Nº 202.009.749 emitido por el Registro Civil e Identificación.
- 2) Certificado de Nacimiento Nº 202.009.751 emitido por el Registro Civil e Identificación.
- 3) Certificado de Nacimiento Nº 202.009.750 emitido por el Registro Civil e Identificación.

**SEXTO:** Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante deduce y fundamenta oposición - acompañando documentos -, señalando que el dominio "alvicasa.cl" debe serle asignado por los siguientes argumentos:

- a) Su representada es una famosa y reconocida empresa nacional que se dedica a la distribución al por mayor y actualmente es una de las principales distribuidoras de la Región Metropolitana.
- b) Desempeña su labor de abastecimiento a minoristas bajo la marca "Alvi" que es conocida por el público en general, la cual constituye a su vez, el elemento mas importante y destacado de su razón social, "Alvi Supermercados Mayoristas S.A"
- c) Cualquier persona que escuche el nombre "Alvi" lo asociará y relacionará inmediatamente con su representada, mas aun cundo se trate del nombre de dominio "alvicasa.cl", donde las letras "casa" no constituyen el elemento primordial.
- d) Su representada es titular de numerosos registros marcarios que se componen de la expresión "Alvi" razón por la cual tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio objeto de autos.
- e) Se debe proteger a su representada conforme a la fama que conlleva su marca para que terceros no se aprovechen de ella. Dicha protección debe abarcar los nombres de dominio, que no obstante se trata de una naturaleza jurídica diversa, existe una realidad práctica que se refiere a que la red constituye un canal de publicidad de productos fundamental.
- f) Su representada está expandiendo su área comercial por lo que se encuentra tramitando la marca "Alvi" para servicios de construcción y reparación de la clase 37, según solicitud N° 732.772 de 9 de junio de 2006.
- g) Su representada está potenciando el mismo giro que el primer solicitante, esto es el rubro de la construcción. Por lo que no otorgarle el dominio de "alvicasa.cl" produciría confusión entre los usuarios de Internet.
- h) Su representada posee respecto de las marcas singularizadas en el cuerpo del escrito un derecho de propiedad adquirido con anterioridad el cual se encuentra amparado por la Ley N° 19.039 en relación al artículo N° 25 de la Constitución Política de la Republica.
- i) El común denominador de todas las marcas inscritas por su representada lo constituye la palabra "Alvi" que otorga a sus marcas notoriedad y distintividad.

- j) El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:
- 1. Fotocopia de los registros de las marcas "ALVI" de propiedad de mis mandantes y sus servicios.
- 2. Impresos obtenidos de la pagina web <u>www.alvi.cl</u>, donde se demuestra la importancia, fama, posicionamiento y prestigio del Segundo Solicitante a través de su marca ALVI.

**<u>SÉPTIMO:</u>** Que, este Tribunal da traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a sus contrapartes respectivas.

**OCTAVO:** Que, el Primer Solicitante evacuó el traslado conferido, señalando los siguientes argumentos:

- a) Su representada buscó la forma de imprimir un sello familiar a su empresa usando creando un nombre como ALVI CASA que toma letras de los nombres de los familiares que la conforman.
- b) Su representada decidió utilizar la Internet a través de un sitio web para imprimir un sello diferenciador con la competencia y así mantener informado al cliente sobre el estado y avances de las obras a su cargo. Para ello se solicitó la inscripción del dominio en disputa.
- c) Su representada decidió solicitar la inscripción en NIC Chile del nombre de dominio en disputa con la confianza de no vulnerar los derechos de nadie ya que dicho dominio no se encontraba inscrito.
- d) Su representada creó el nombre en disputa por las razones ya expuestas sin la intención de obtener ningún tipo de beneficio en relación a la notoriedad de de la empresa que comparece como Segundo Solicitante en autos.
- e) Su representada desconocía el nombre y actividad empresarial del Segundo Solicitante hasta el presente conflicto.

- f) El giro del Segundo solicitante es muy distintos al de su representada y la posibilidad de expansión de la actividad comercial del primero aun no se concreta.
- g) La jurisprudencia ha establecido que no existe relación entre el ámbito de protección de las leyes que protegen la propiedad industrial y aquella que ampara los nombres de dominio en Internet. Por lo que no constituye mejor derecho el hecho de contar con marcas inscritas al amparo de la legislación de propiedad industrial.
- h) Según se desprende de la búsqueda del Nº de Registro citado por el Segundo Solicitante en la página <u>www.dpi.cl</u> la marca "Alvi" no se encuentra registrada dentro de la clase 37.
- i) El hecho de que el segundo solicitante sea titular de diversas marcas comerciales que contienen la palabra "Alvi" no impide que terceros puedan inscribir nombres de dominio que contengan esta palabra o una derivación de ella.
- i) El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:
  - Resultado de búsqueda de registro de propiedad industrial Nº 732772 en pagina www.dpi.cl.

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

## **CONSIDERANDO:**

<u>**DÉCIMO:**</u> Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

<u>DÉCIMO PRIMERO</u>: 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 preliminar de los documentos 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.

<u>**DÉCIMO SEGUNDO:**</u> Que, siendo efectivo que Construcciones Alvi Casa Ltda. fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas 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.

<u>DÉCIMO TERCERO</u>: Que, a través de los argumentos y documentos presentados por el Primer Solicitante, queda suficientemente acreditado que Construcciones Alvi Casa Ltda. ha solicitado el nombre de dominio en disputa a fin de obtener un signo distintivo con el cual identificar la actividad que desempeña en el rubro de la construcción.

<u>DÉCIMO CUARTO</u>: Que, en relación con el Segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada que es propietario de diversas marcas comerciales, las cuales contienen la expresión "Alvi". De lo anteriormente señalado se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de su signo distintivo en la Web y evitar la posibilidad de dilución marcaria.

<u>**DÉCIMO QUINTO:**</u> Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero si considerado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

**DECIMO SEXTO:** Que, asignar el nombre de dominio "alvicasa.cl" al Segundo Solicitante, constituiría implícitamente otorgar una exclusividad respecto de toda expresión derivada de sus registros marcarios que contienen la expresión "Alvi", lo que no resulta prudente considerando que en el mercado pueden coexistir perfectamente distintos agentes que ostenten la titularidad de diversos registros marcarios y nombres de dominio que incorporen la expresión "Alvi", realizando cada uno de ellos su propia inversión en publicidad y una actividad comercial real dentro de sus respectivos rubros, los que diferenciándose ostensiblemente de la actividad y campo en que se desenvuelve el Segundo Solicitante, les otorga un derecho a utilizar la expresión en cuestión y sus derivados, según corresponda. El

caso de autos se encuadra dentro de lo señalado anteriormente, y siendo la actividad que se encuentra desarrollando el Primer Solicitante, totalmente diversa y amparada por un sustento comercial que este sentenciador estima real e importante, inclina la recta razón y la prudencia a otorgar protección jurídica a la solicitud del Primer Solicitante en defecto de aquella presentada por su oponente.

<u>**DECIMO SEPTIMO:**</u> Que, en el mismo orden de ideas, y siendo el interés que alienta al Primer Solicitante el hecho de querer desarrollar y promocionar su actividad de construcción, este sentenciador estima que, por muy lícito que sea el bien que persigue con su solicitud el Segundo Solicitante, éste no puede en caso alguno preferirse al legítimo interés demostrado por su contraparte.

<u>**DECIMO OCTAVO:**</u> Que, finalmente y a mayor abundamiento de lo señalado, no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos del Segundo Solicitante el hecho de que Construcciones Alvi Casa Ltda, detente el nombre de dominio en cuestión.

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

## **RESUELVO**:

**Asígnase el nombre de dominio "alvicasa.cl" al <u>Primer Solicitante</u>** Construcciones Alvi Casa Ltda, domiciliada en Avda. Simón Bolívar Nº 6242 casa B, La Reina, 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 Nº 97-2007

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Miguel Kutz Fernández.