SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS LIMITADA "DECA LTDA" (JUAN ALBERTO NACLE SOTO)
con DELTA EDIFICACIONES S.A. y RENDIC HERMANOS S.A.

constructoradeca.cl
Causa Rol N° 41-2013

Santiago, 19 de noviembre de 2013

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de 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 solicitud de inscripción del nombre de dominio "**constructoradeca.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS LIMITADA "DECA LTDA" (JUAN ALBERTO NACLE SOTO)**, como segundo solicitante, **DELTA EDIFICACIONES S.A.** y, como tercer solicitante, **RENDIC HERMANOS S.A.**

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la audiencia antes referida compareció sólo el segundo solicitante, debidamente representado por don Felipe Vinagre Larrain. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, atendido a que el tercer solicitante no compareció a la ya mencionada audiencia, ni realizó el depósito de los honorarios arbitrales correspondientes, se le apercibió para que cumpliera con sus cargas procesales, dentro del plazo de 5 días bajo apercibimiento de tener por desistida su solicitud. Transcurrido el plazo antes señalado no hay registro en autos que el tercer solicitante haya realizado gestión alguna, por lo que se lo tuvo por desistido.

QUINTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

SEXTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, la cual consta a fojas 21 alegando en lo medular lo siguiente:

- Delta Edificaciones S.A. es una de las empresas del rubro de la construcción y giro asociado de mayor renombre y posicionamiento nacional.
- En armonía con lo anterior, la empresa que tutela su expresión “delta” tanto a nivel de su razón social, así como en diversos registros marcarios los que protegen servicios que podrían ser catalogados como de constructora.
- La marca “delta” se encuentra en el patrimonio del segundo solicitante, la que comprende servicios de constructora.
- Los nombres de dominio corresponden a modalidades de identificación de los usuarios en la red, facilitando la memorización de las direcciones IP que por su propia naturaleza, resultan imposibles de recordar. En la actualidad está

consolidado a nivel doctrinal y jurisprudencial que los nombres de dominios pueden corresponden a mecanismos tendientes a dar a conocer en el mercado virtual un determinado signo distintivo, de lo cual las sentencias no pueden dejar de considerar dichos efectos. Por la potencialidad de los conflictos, se ha creado el legítimo interés de agentes mercantiles de proteger su imagen corporativa de fenómenos que pueden derivar en confusión mercantil e incluso del aprovechamiento de la reputación ajena. La “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL” en su artículo 14 señala que es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros.

- Por lo anterior el otorgamiento del nombre de dominio “constructoradeca.cl” al primer solicitante contraría las normas señaladas precedentemente.
- La publicidad como medio tendiente a dar a conocer al consumidor un producto determinado no encuentra una consagración a nivel de texto legal; sin embargo el Código Chileno de Ética Publicitaria es aplicable en autos, toda vez que la concesión del nombre de dominio al primer solicitante afectaría tanto los registros sobre la marca “delta”, que también se encuentra registrada como nombre de dominio en www.delta.cl, máxime cuando la solicitud comprende la expresión constructora; así como el prestigio y nivel de reconocimiento que tiene la expresión “delta” en el mercado, de tal manera que malamente la primera solicitante se puede sustraer al conocimiento de esta expresión. De ello se deriva que la concesión del nombre de dominio al primer solicitante significaría un aprovechamiento de la reputación de esta expresión.
- La expresión “deca” es prácticamente idéntica a “delta”.
- La Ley de Protección al Consumidor define publicidad como "la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio...". Por medio de las normas

sancionatorias de este cuerpo normativo, el legislador ha buscado prohibir o evitar que el consumidor incurra en confusiones que deriven de mensajes publicitarios.

- El Convenio de París, establece el criterio que tiende a impedir la introducción de elementos que pudieran distorsionar el mercado, y es por ello que la concesión del nombre de dominio al primer solicitante crearía una confusión que debe ser evitada.
- Delta tiene un alto nivel de prestigio, del cual ninguna persona normalmente informada se puede sustraer, sobretodo en el rubro de las constructoras. De allí que dada la igualdad del nombre de dominio solicitado a los registros del segundo solicitante, podría importar la introducción de una confusión mercantil, que claramente es proscrita a nivel concurrencial.
- El artículo 3º de la Ley Nº 20.169 dispone: “En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado”. Podría darse el caso que el uso de esta expresión en Internet genere toda clase de actos que podrían derivar en un acto de competencia desleal, pues se trataría de desviar clientela ajena precisamente en el rubro de la construcción.
- Un nombre de dominio no puede afectar derechos válidamente adquiridos, importa un reconocimiento a las garantías constitucionales estatuidas en la Constitución Política de la República.
- El segundo solicitante es titular de registros marcarios, sobre los cuales debe ser respetado, pues la concesión del nombre de dominio a otra persona, afectaría evidentemente su patrimonio marcario.
- La Organización Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI, emitió una “Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet”. Uno de los principales criterios sobre los factores para determinar el efecto comercial de un signo, y de esa manera acreditar el mejor derecho de un solicitante, es el nivel y carácter de la actividad comercial del usuario en relación con el estado miembro.

Por otro lado se considera si el usuario está realmente prestando un servicio a clientes que se encuentran en el Estado miembro o ha entablado alguna otra relación por motivos comerciales con personas que se encuentran en el estado miembro.

- Delta es a un agente mercantil que desarrolla un nivel de actividad comercial altamente conocido a nivel nacional, lo cual corresponde evidentemente a un hecho notorio, fácilmente constatable por el Tribunal, basta con que realice una visita a la página web www.delta.cl para percatarse que se trata de una expresión que tiene una especial fuerza distintiva, encontrándose incluso amparada por las normas del Derecho Comercial. Es así que la Ley 18.046, relativa a las sociedades anónimas señaló en su artículo 8º señala que: "Si el nombre de una sociedad fuere idéntico o semejante al de otra ya existente, esta última tendrá derecho a demandar su modificación en juicio sumario".
- Esta norma resulta especialmente aplicable al caso sublite, pues tal como fue señalado la solicitud está referida a una expresión que es portadora de la parte principal y más distintiva de mi representada, cual es el signo "delta", y que además se encuentra protegida como registro marcario.
- En definitiva, es un hecho evidente que el segundo solicitante es una reconocida empresa del mercado, a quien le empece un mejor derecho sobre la expresión solicitada, razón por la cual tiene un derecho preferente sobre la expresión en conflicto, por lo que le debe ser asignado el nombre de dominio.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Registros de las marcas "delta" N°s 724.558, 751.307, 751.308, 724.566, 734.625 y 724.421.
2. Copia de páginas de Internet en donde se aprecia el uso de la expresión "delta".
3. Copia de publicaciones en el Diario La Tercera, de 11 de octubre de 2008; El Mercurio, de 17 de octubre de 2008; Revista Vivienda y Decoración, de

El Mercurio, de 18 de octubre de 2008; aviso de la Revista Vivienda y Decoración, de El Mercurio, de 13 de diciembre de 2008; publicidad Revista El Inmobiliario, Diciembre 2008 y Enero 2009.

4. Foto de pendones y de letrero en la vía pública con la marca “delta”.
5. Facturas de venta de la marca “delta”.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho por asignación de nombre de dominio del segundo solicitante, por acompañados los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al primer solicitante.

OCTAVO: Que, se evacuó el traslado dado al primer solicitante en su rebeldía, de conformidad a las bases del procedimiento de autos.

NOVENO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal en el buscador “Google” y al sitio web www.constructoradeca.cl.

CONSIDERANDO:

DÉCIMO: Que, atendido a que los documentos acompañados por el segundo solicitante no han sido objetados, y han sido presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

UNDÉCIMO: 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 acompañados, puede inferirse con suficiencia que el segundo solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legítimo.

DUODÉCIMO: Que, siendo efectivo que SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS LIMITADA “DECA LTDA” (JUAN ALBERTO NACLE SOTO) es 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.

DÉCIMO TERCERO: Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada que es titular de la marca “delta”. De lo señalado, y de sus propios dichos se desprende que su interés en la asignación del nombre de dominio es obtener protección de su signo distintivo y evitar la confusión de los consumidores y usuarios.

DÉCIMO CUARTO: 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 sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DÉCIMO QUINTO: Que, en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos que son sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la prudencia y la equidad, se ha realizado una inspección personal del tribunal en el buscador Google. Para tales efectos, se han ingresado los siguientes campos de búsqueda:

a.- “contructoradeca”: tomando en cuenta los primeros diez resultados todos ellos hacen referencia de alguna manera a la empresa “constructora deca”, estando en primer y segundo lugar el sitio web del nombre de dominio en disputa.

b.- “sociedad constructora de ingeniería y proyectos limitada “DECA LTDA” juan alberto nacle”, el nombre del primer solicitante: se obtiene de la búsqueda sólo 2 resultados, de los que no se puede inferir mayor información al respecto.

c.- Por último, revisado el dominio www.constructoradeca.cl, este árbitro comprobó que el primer solicitante se encuentra haciendo un uso real y efectivo del nombre de dominio al disponer de un sitio web en el que da cuenta de sus actividades, relativas a la construcción de distintos tipos de obras civiles, tales como casas, establecimientos comerciales y otros.

DÉCIMO SEXTO: Que, asignar el nombre de dominio “constructoradeca.cl” al segundo solicitante con la sola finalidad de proteger su signo distintivo, el que se conforma por la expresión “delta”, no habiendo a juicio de este sentenciador una amenaza real de dilución marcaria o confusión, no resulta prudente considerando que en el mercado pueden coexistir, como ocurre efectivamente, distintos agentes que ostenten la titularidad de diversos registros marcarios y nombres de dominio que incluyan las expresiones “delta” o “deca”.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, además, de la inspección personal del Tribunal se infiere que el interés que alienta al primer solicitante es obtener un signo distintivo con el cual identificar en la web la actividad que desempeña en el rubro de la construcción, este sentenciador estima que, por muy lícito que sea el fin que persigue con su solicitud el segundo solicitante, atendida las consideraciones precedentes, éste no puede en caso alguno preferirse al legítimo interés de por su contraparte.

DÉCIMO OCTAVO: Que, por último, no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos del segundo solicitante el hecho que el primero de ellos detente el nombre de dominio en cuestión, ya que las expresiones “delta” y “deca” difieren ostensiblemente, como se ha razonado. Así las cosas, la recta razón y prudencia se inclinan a otorgar protección jurídica a la solicitud del primer solicitante en defecto de aquella presentada por su oponente.

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

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio **“constructoradeca.cl”** al primer solicitante, **SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS LIMITADA “DECA LTDA” (JUAN ALBERTO NACLE SOTO).**

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

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

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañía Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2013.11.19 17:06:44 -03'00'

Resolvió Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y María Angélica Aguilar Larrain.