Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio delanoe.cl

Oficio Nº 18569

## VISTOS:

1. Que con fecha 21 de marzo de 2013, PLAZACORP CHILE S.A., representado en calidad de contacto administrativo por don EDUARDO ALARCÓN, solicita la inscripción del nombre de dominio delanoe.cl. Posteriormente, con fecha 16 de abril de 2013, CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA., representado en calidad de contacto administrativo por los señores NELSON CAMPOS, FLAVIO BELAIR y CHISTOPHER DOXRUD, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio delanoe.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje.

- 2. Que mediante Oficio Nº 18569, de fecha 30 de septiembre de 2013, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio.
- 3. Que con fecha 30 de septiembre de 2013, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 10 de octubre de 2013, a las 11:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada.
- 4. Que con fecha 10 de octubre de 2013, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste únicamente don PASCUAL SANHUEZA SALAZAR, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste el Primer Solicitante, PLAZACORP CHILE S.A., por lo que se fijan las normas de procedimiento.
- 5. Que con fecha 17 de octubre de 2013, el Segundo Solicitante, CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA., consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 25 de octubre de 2013.
- 6. Que con fecha 24 de octubre de 2013, don FLAVIO BELAIR SANTI, en representación del Segundo Solicitante, CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA., presenta su demanda de asignación del dominio delanoe.cl, argumentando que el dominio en disputa se encuentra íntimamente relacionado, al punto de crear confusión en el público consumidor, con la denominación "CASAS DELANO" previamente registrada como marca comercial y utilizada en el mercado, gozando dicha expresión de identificación a nivel nacional entre el público consumidor con el Segundo Solicitante.

CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA. es una empresa con más de 60 años de trayectoria, liderada por profesionales que hasta el momento ha construido

más de 15.000 casas a lo largo del país. Se ha preocupado de registrar la marca comercial que identifica los servicios que ofrece, en donde se da origen a la marca "CASAS DELANO", la cual es conceptualmente similar al nombre de dominio en litigio. Entonces, estima que cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre delanoe.cl, lo asociará y relacionará de manera automática y sin mediar duda alguna con e Segundo Solicitante, lo que no permitirá a los consumidores diferenciar que los servicios que se ofrecerán en dicha página no cuentan con su garantía, por las razones ya esgrimidas.

El Segundo Solicitante hace presente que tanto CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA. como su marca "CASAS DELANO", gozan de fama, reconocimiento y prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, razón por la cual es de toda justicia que el nombre de dominio delanoe.cl le sea asignado. Considera, que no cabe duda alguna que CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA. constituye una compañía destacada en nuestro país, razón por la cual merece una adecuada protección de su nombre y de su imagen corporativa.

CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA. estima que salta a la vista de su simple lectura, que entre los conceptos "CASAS DÉLANO" y "DELANOE" no existe mayor diferencia conceptual, toda vez que ambos incluyen la palabra "DÉLANO" como elemento principal. Agrega que le parece del todo injusto que el dominio de autos se asigne a un tercero, en circunstancias que el único creador de la marca "CASAS DELANO" ha sido esta parte, a través de la cual ofrece todos sus productos y servicios, y el nombre de dominio en litigio es sólo una derivación de su marca y nombre de dominio. Además, añade, es él quien ha invertido grandes sumas de dinero y recursos humanos para registrar y dar a conocer su marca comercial a los consumidores.

El Segundo Solicitante señala que se debe considerar que aún cuando los "nombres de dominio" tienen una naturaleza jurídica diversa al de una marca comercial, existe una realidad práctica y concreta, cuál es que hoy en día la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad e identificador de productos y/o servicios, razón por la cual el objetivo es lograr evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas famosas y notorias, y que esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre los consumidores, y que el público consumidor pueda identificar en Internet a CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA. con sus marcas comerciales y nombre de dominio inscrito.

El Segundo Solicitante indica que cuenta con la titularidad del dominio **www.delano.cl** y los siguientes registros marcarios de su propiedad:

- "CASAS DELANO", Registro N° 1016947 para distinguir productos de la clase 19.
- "CASAS DELANO", Registro N° 1016943 para distinguir productos de la clase 19.

- "CASAS DELANO", Registro N° 1016945 para distinguir productos de la clase 19.
- "CASAS DELANO", Registro N° 1016949 para distinguir servicios de las clases 37 y 42.

CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA. hace presente que el inciso primero del artículo 10 del Reglamento, establece "Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres día hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 día corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio". En este sentido, el Segundo Solicitante sostiene que con estas palabras, el Reglamento faculta a cualquier interesado que estime afectados sus derechos a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. De esta manera, un Segundo Solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, corresponde acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

Por su parte, agrega el Segundo Solicitante, el artículo 14 del mismo Reglamento señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros. Al respecto, CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA. aclara que posee respecto de la marca "CASAS DELANO", un derecho de propiedad adquirido con anterioridad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República. Así, el artículo 2º primera parte de la Ley Nº 19.039, establece que "cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley". Por su parte, el inciso 3º del artículo 19 N° 25 de la Constitución Política prescribe: "Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, "marcas comerciales", modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley".

CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA. sostiene que, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley N° 19.039, ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre sus marcas. Hace presente, que el elemento principal de sus marcas es el vocablo "DÉLANO", que cuenta con la debida notoriedad y distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial. En consecuencia, no le resulta legítimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de dominio

**delanoe.cl**, es decir, una derivación de su marca comercial y de su nombre de dominio.

CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA. hace mención, como una muestra clara que permite ratificar lo expresado, lo establecido en los números 20 y siguientes del Reglamento, en el Título "De las Revocaciones de Dominio", números que avalan desde todo punto de vista lo señalado en el párrafo anterior. Argumenta, que si bien no se está frente a una revocación, en ellos, se establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia. En este sentido, el Segundo Solicitante reitera que el nombre de dominio solicitado es etimológicamente similar al signo de su propiedad, a saber, "CASAS DELANO" y que son ellos quienes han hecho de "CASAS DELANO" una marca de prestigio. Entonces, cualquier consumidor que se enfrente al nombre de dominio delanoe.cl, sin duda lo relacionará y asociará inmediatamente con los productos y servicios que ofrece CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA.

En caso de que se asigne el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante, el Segundo Solicitante advierte que se producirá una dilución de las reconocidas marcas de su propiedad y evidentemente se inducirá a error a los consumidores, quienes incluso podrán asociar la marca de CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA. con una actividad desarrollada por un tercero, que ofrecerá productos que no contarán con su prestigio. En consecuencia, debe considerarse que es un hecho conocido y aceptado que existe una íntima relación entre una marca comercial y un nombre de dominio.

CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA. enfatiza que no se debe permitir que un tercero ajeno pretenda cualquier clase de apropiación respecto de sus marcas, máxime cuando éstas gozan de prestigio entre los consumidores, quienes han invertido tiempo y grandes sumas de dinero en posicionar sus marcas en el mercado. Entonces, de asignarse el nombre de dominio al Primer Solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA., como titular legítima de las marcas comerciales mencionadas, como también a su trayectoria en el mercado y, en segundo lugar, inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los servicios que a través del eventual sitio web www.delanoe.cl fueran promocionados.

Además, el Segundo Solicitante hace presente que PLAZACORP CHILE S.A. no manifiesta interés alguno en desarrollar uso de este nombre de dominio; en efecto, como se demuestra en las impresiones que acompaña, en los más de cinco meses transcurridos desde la solicitud de **delanoe.cl**, el Primer Solicitante no le ha dado uso relevante alguno. Por lo tanto, queda de manifiesto la intención de PLAZACORP CHILE S.A. de realizar un "parking" u ocupación de un nombre de dominio, vulnerando de este modo sus derechos, al impedir o al menos obstaculizar su legítima actividad empresarial.

CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA. estima que en este caso es procedente aplicar lo que en doctrina se conoce como "criterio de la identidad. Conforme a éste, se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés sea idéntico al SDL del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo sea idéntico al SDL del dominio litigioso o presente una mayor similitud o vinculación lógica" Según el Segundo Solicitante, no cabe duda en este caso que es él quien puede identificarse con la expresión que constituye el nombre de dominio en conflicto, por cuanto posee la marca comercial registrada (y en uso) "CASAS DELANO".

El Segundo Solicitante señala que la jurisprudencia avala su tesis, según el fallo del profesor Ricardo Sandoval López para **senco.cl**, "ante la decisión de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro y su titular, este sentenciador se inclina por preferir a quien efectivamente ha acreditado el uso legítimo del mismo y su protección a través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripción de una marca comercial y la inscripción de nombres de dominio, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica en estricta relación al objeto de este juicio arbitral".

CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA. concluye que ha quedado demostrado que posee argumentos más que suficientes como para estimar que su posición no da pie para análisis alguno destinado a ponderar su mejor derecho, por lo que procede la eliminación de la primera solicitud efectuada por PLAZACORP CHILE S.A. y, en definitiva, asignar el nombre de dominio a CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA. Asimismo, solicita acoger los argumentos interpuestos por él al momento de resolver el presente conflicto y, en definitiva, disponer el rechazo y eliminación de la solicitud del nombre de dominio **delanoe.cl** efectuada por PLAZACORP CHILE S.A., y asignárselo a CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA.

El Segundo Solicitante acompaña a su demanda los siguientes documentos probatorios:

- i. Impresiones del sitio web del INAPI con el detalle del registro de marcas "CASAS DELANO" de propiedad del Segundo Solicitante, CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA.:
- ii. Impresión del sitio web **www.delanoe.cl**, que da cuenta de la falta de uso o "parking" del nombre de dominio;
- iii. Impresión del sitio web www.delano.cl;
- iv. Impresión del sitio web http://www.delano.cl/quienes-somos.html.
- 7. Que por resolución de fecha 25 de octubre de 2013, se provee el escrito presentado con fecha 24 de octubre de 2013 por don FLAVIO BELAIR SANTI, en

- representación del Segundo Solicitante, CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA., dándose traslado, lo que se notifica por correo electrónico.
- 8. Que con fecha 6 de noviembre de 2013, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

## Y CONSIDERANDO:

- Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren.
- Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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.
- 3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.
- 4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante, CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA., ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.
- Que el Primer Solicitante, PLAZACORP CHILE S.A., no ha hecho valer derechos o intereses legítimos sobre el dominio en disputa, ni menos aún ha justificado un mejor derecho sobre el mismo, puesto que no ha efectuado presentación alguna en este juicio.
- 6. Que conforme a los antecedentes allegados a este juicio por el Segundo Solicitante, y no objetados por el Primer Solicitante, CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA. ha acreditado ser una empresa con más de 60 años de trayectoria, que hasta el momento ha construido más de 15.000 casas a lo largo del país.
- 7. Que, asimismo, el Segundo Solicitante ha acreditado ser propietario de la marca comercial "CASAS DELANO", registrada bajo el N° 1.016.947, N° 1.016.943 y N° 1.016.945 para distinguir productos de la clase 19 y N° 1.016.949 para distinguir servicios de las clases 37 y 42.
- 8. Que CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA. indica que la marca comercial "CASAS DELANO" de su propiedad es conceptualmente similar al nombre de dominio en litigio y que, por consiguiente, cualquier persona que se

- enfrente o escuche el nombre **delanoe.cl**, lo asociará y relacionará de manera automática y sin mediar duda alguna con el Segundo Solicitante, lo que no permitirá a los consumidores diferenciar que los servicios que se ofrecerán en dicha página no cuentan con su garantía.
- 9. Que el Segundo Solicitante hace presente que tanto CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA. como su marca "CASAS DELANO", gozan de fama, reconocimiento y prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, razón por la cual estima que es de toda justicia que el nombre de dominio delanoe.cl le sea asignado.
- 10. Que CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA. señala que salta a la vista de su simple lectura, que entre los conceptos "CASAS DÉLANO" y "DELANOE" no existe mayor diferencia conceptual, toda vez que ambos incluyen la palabra "DELANO" como elemento principal.
- Que el Segundo Solicitante también ha acreditado ser asignatario del nombre de dominio delano.cl, el cual es confusamente similar al nombre de dominio ahora pedido.
- 12. Que este sentenciador estima que el nombre de dominio en conflicto es similar a la marca comercial "CASAS DELANO" de propiedad de CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA., y casi idéntico al nombre de dominio delano.cl de su propiedad, al agregarse únicamente una letra "E" al final de éste, de tal forma que es posible que de otorgarse este dominio al Primer Solicitante, los usuarios de Internet y los consumidores en general se verían inducidos a error o confusión.
- 13. Que, en todo caso, al no estar activado el sitio Web **delanoe.cl**, no puede determinarse cuál es el uso que pretende darle el Primer Solicitante al dominio de autos, de tal forma que no existe en este caso antecedente alguno que pudiera llevar a este árbitro a una conclusión distinta.
- 14. Que por el mero hecho de que PLAZACORP CHILE S.A. haya solicitado primero el nombre de dominio delanoe.cl no es suficiente ya que, a lo menos, éste debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto.
- 15. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.
- 16. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA., así como la falta de ellos por parte de PLAZACORP CHILE S.A. y, en especial, atendidos los principios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la conclusión que el Primer Solicitante carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio

**delanoe.cl** y que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

## **SE RESUELVE:**

Asígnese el nombre de dominio **delanoe.cl** al Segundo Solicitante, CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VENTAS LTDA., RUT Nº 86.204.800-8.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos don Matías Moreno Poblete y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 21 de noviembre de 2013.-

Christian Ernst Suárez ARBITRO

Testigos:

Matías Moreno Poblete RUT 15.370.106-7 Alicia Medel Acuña RUT 5.994.801-6