PLAZACORP CHILE S.A. con JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA REPRESENTANDO A CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VTAS LTDA (CASAS DELANO PROMOCION Y VTAS LTDA)

delanoepropiedades.cl Causa Rol N° 70-2013

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 "delanoepropiedades.cl", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, PLAZACORP CHILE S.A. y, como segundo solicitante, JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA REPRESENTANDO A CASAS DÉLANO PROMOCIÓN Y VTAS LTDA (CASAS DELANO PROMOCION Y VTAS LTDA).

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 Pascual Sanhueza Salazar. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

<u>JUEZ ÁRBITRO</u> CRISTIAN SAIEH MENA

CUARTO: 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.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, la cual consta a fojas 15, alegando en lo medular lo siguiente:

- La denominación "casas délano" previamente registrada por el segundo solicitante como marca comercial y utilizada en el mercado, goza de identificación a nivel nacional entre el público consumidor con Casas Délano Promoción y Ventas Limitada, la que es una empresa más de 60 años de trayectoria, que hasta el momento ha construido más de 15.000 casas a lo largo del país.
- La marca "casas délano" es conceptualmente similar al nombre de dominio en litigio. De esta manera, cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre "delanoepropiedades.cl", lo asociará y relacionará de manera automática y sin mediar duda alguna con el segundo solicitante.
- Casas Délano Promoción y Ventas Limitada es una compañía destacada en nuestro país, razón por la cual merece una adecuada protección de su nombre y de su imagen corporativa.
- Entre los conceptos "casas délano" y "delanoepropiedades" no existe mayor diferencia conceptual, toda vez que ambos incluyen la palabra "délano" y hacen referencia a palabras relacionadas comúnmente con los inmuebles ("casas" y "propiedades").
- El único creador de la marca "casas délano" es el segundo solicitante, y el nombre de dominio en litigio es sólo una derivación de la marca y nombre de dominio.
- Casas Délano Promoción y Ventas Limitada posee respecto de la marca "casas délano" un derecho de propiedad adquiridos 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.

- Casas Délano Promoción y Ventas Limitada de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley N° 19.039, ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre sus marcas, las que cuentan con la debida notoriedad y distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial. No resulta legítimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de dominio "delanoepropiedades.cl", es decir, una derivación de la marca comercial y del nombre de dominio registrados por mi cliente, como se ha demostrado.
- El nombre de dominio solicitado es etimológicamente similar a "casas délano".
- El segundo solicitante he hecho de "casas délano" una marca de prestigio; cualquier consumidor que se enfrente al nombre de dominio "delanoepropiedades.cl" sin duda lo relacionará y asociará inmediatamente con los productos y servicios que ofrece Casas Délano Promoción y Ventas Limitada.
- De asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría un agravio hacia los derechos adquiridos por Casas Délano Promoción y Ventas Limitada, como titular legítimo de las marcas comerciales mencionadas, como también a su trayectoria en el mercado, e 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.delanoepropiedades.cl fueran promocionados.
- El primer solicitante no manifiesta interés alguno en desarrollar uso de este nombre de dominio, en los más de cinco meses transcurridos desde la solicitud de "delanoepropiedades.cl" no le ha dado uso relevante alguno.
- 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.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

- 1. Impresiones del sitio web de INAPI con el detalle del registro de marcas "casas délano", de propiedad de Casas Délano Promoción y Ventas Limitada.
- 2. Copia simple del poder donde consta la personería para obrar en representación de Casas Délano Promoción y Ventas Limitada.
- 3. Impresión del sitioweb www.delanoepropiedades.cl, que da cuenta de la falta de uso o "parking" del nombre de dominio.

SEXTO: 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.

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

OCTAVO: 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.delanoepropiedades.cl.

CONSIDERANDO:

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

DÉCIMO: 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.

DÉCIMO PRIMERO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de sistema social en la Web, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa "delanoepropiedades.cl" es semejante a la marca comercial de la que es titular el segundo solicitante, a saber "casasdelano", no constituyendo la sustitución de la expresión "casa" por "propiedadese" un elemento suficientemente diferenciador. La referida semejanza podría inducir a confusión al consumidor, lo que traería como consecuencia la afectación de los derechos sobre la marca comercial sobre la que el segundo solicitante tiene titularidad.

DÉCIMO TERCERO: Que, el primer solicitante no ha hecho presentación alguna en estos autos, por lo que no ha aportado antecedentes que establezcan su interés en el nombre de dominio en disputa.

DÉCIMO CUARTO: Que, en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos 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.- "delanoepropiedades": sólo aparecen cinco resultados, todos ellos dicen relación con sitios web en los que se encuentran listados de solicitudes de nombres de dominio.
- b.- "plazacorp chile s.a.", esto es la razón social del primer solicitante: dentro de los primeros diez resultados encontramos datos de la empresa, tales como teléfonos y direcciones, la que al parecer comercializa aparatos electrónicos.

Por último, revisado el dominio delanoepropiedades.cl, se comprobó que no ha definido sus servidores de nombre (DNS), por lo que no dispone de sitio web ni está operativo.

DÉCIMO QUINTO: Que, de los antecedentes disponibles es posible establecer el legítimo interés del segundo solicitante en cuanto a proteger la expresión que constituye la marca comercial de la que es titular, atendida la similitud entre la misma y el nombre de dominio objeto del presente conflicto, lo que permite entender que existe una pretensión atendible en el sentido de impedir una confusión de los cibernautas respecto de los productos y servicios que otorga el segundo requirente del nombre de dominio. A mayor abundamiento, el primer solicitante no ha aportado antecedentes respecto de su interés en el dominio en disputa, y del contenido del sitio web correspondiente al mismo no puede inferirse interés ni derecho alguno. Por lo anterior, éste árbitro arbitrador inclina su convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante, concluyendo que se le deberá otorgar la protección requerida en esta contienda arbitral.

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



RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio "delanoepropiedades.cl" al segundo solicitante, JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA REPRESENTANDO A CASAS DELANO PROMOCIÓN Y VTAS LTDA (CASA DELANO PROMOCION Y VTAS LTDA).

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