# IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MAXIMPORTS LIMITADA con DELTA Y&V INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.

## delta9.cl Causa Rol N° 91-2013

Santiago, 26 de diciembre 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 "delta9.cl", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MAXIMPORTS LIMITADA y, como segundo solicitante, DELTA Y&V INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 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 Diego Acuña Domínguez. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

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 11, alegando en lo medular lo siguiente:

- Delta Y&V Ingeniería y Construcción S.A. (previamente Delta Edificación S.A.), conocida como Delta, tiene una experiencia de más de 60 años en el sector construcción, tanto respecto en la construcción de proyectos propios, de terceros y de viviendas sociales.
- Ha registrado su signo distintivo, "delta", en múltiples clases de clasificador internacional de marcas. Asimismo ha registrado las siguientes marcas: delta nou terra, delta inmobiliaria y delta andes sur.
- Además el segundo solicitante es titular de los nombres de dominio que a continuación se listan: deltachile.cl, grupodelta.cl, delta.cl, deltaedificacion.cl, constructoradelta.cl, empresasdelta.cl, deltasa.cl, proyectodelta.cl, deltaweb.cl, consultoradelta.cl, deltatech.cl, deltatec.cl y deltaeco.cl.
- El principal signo distintivo del segundo solicitante se encuentra completamente incluido en delta9.cl.
- La doctrina y jurisprudencia están contestes en la finalidad de los nombres de dominio, en orden a que a través de ellos se logran funciones publicitarias.
- Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente.
- Delta Y&V Ingeniería y Construcción S.A. goza de protección para distinguir con la marca "delta" servicios inmobiliarios, por lo que la asignación del nombre de

dominio al primer solicitante vulneraría en forma flagrante sus derechos previos, y de paso contraviene en forma expresa el tenor del artículo 14 del reglamento de NIC Chile, ya que la pretensión del primer solicitante infringe los derechos válidamente adquiridos por un tercero.

- El público consumidor se verá enfrentado a todo tipo de errores y confusiones si el nombre de dominio es asignado a un tercero que no sea el segundo solicitante, ya que existe plena identidad en términos gráficos, fonéticos y conceptuales entre el nombre de dominio solicitado y las marcas del segundo solicitante.
- Estamos frente a una situación irregular que vulnera las normas del Código Chileno de Ética Publicitaria. En efecto, el segundo solicitante es titular de una marca comercial completamente contenida en el nombre de dominio en disputa, y cuya protección -adquirida conforme al ordenamiento jurídico nacional- y uso en el mercado es precisamente para el contenido pretendido por el primer solicitante.
- La Ley de Protección al Consumidor tiene como finalidad proteger al consumidor de la confusión que supondría la existencia de signos distintivos similares. El nombre de dominio solicitado en manos de un tercero que no sea el segundo solicitante generará toda suerte de confusiones, dado que delta9.cl no es más que una copia de las marcas del mismo.
- El Convenio de París contiene criterios en orden a impedir la introducción de elementos ilegítimos que pudieran distorsionar al mercado. El segundo solicitante es un agente notoriamente conocido en el mercado relevante con su marca "delta", la concesión de delta9.cl al primer solicitante necesariamente será inductivo a toda clases de errores o confusiones, vulnerándose el espíritu y el texto expreso de las normas recién citadas. Tales errores o confusiones tendrán su origen en un hecho falso, cual es que el primer solicitante no pertenece al Grupo Delta ni tampoco tienen autorización por parte del mismo para usar sus signos distintivos.
- La existencia de un signo como "delta9", variante de la expresión "delta", en poder de otra persona, afectaría evidentemente el patrimonio y los derechos exclusivos y

excluyentes adquiridos en concordancia con nuestro ordenamiento jurídico por parte del segundo solicitante. Además, es el creador intelectual y registral de la expresión "delta" por lo que debe ser debidamente tutelado por parte de la judicatura que conoce de sus asuntos.

 El principio first come first served tiene como límite las consideraciones contenidas en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

- 1. Poder otorgado por Delta Y&V Ingeniería y Construcción S.A. (previamente Delta Edificación S.A.) a Beuchat, Barros & Pfenniger.
- 2. Copia de Reducción a Escritura Pública de Junta Extraordinaria de Accionistas de Delta Edificación S.A., de fecha 25 de noviembre de 2010.
- Acta de protocolización de Extracto de Modificación de Sociedad, otorgada ante Notario Público don Iván Torrealba Acevedo, Titular de la 33ª Notaría de Santiago, Repertorio Nº 959-11, de fecha 25 de enero de 2011.
- 4. Brochure corporativo de Delta Y&V Ingeniería y Construcción S.A.
- Facturas Electrónicas N<sup>os</sup> 416, 317, 295, 355, 485, 2926, 2952, 3175, 3340, 3362, 3462 y 3605, emitidas por Delta Y&V Ingeniería y Construcción S.A.
- 6. Impresión del sitio www.inapi.cl para la Solicitud de Renovación № 998.421 DELTA, Clases 37, 41 y 42.
- 7. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.421 DELTA, Clases 38 y 40.
- 8. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.553 DELTA, Clase 6.
- 9. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro № 724.554 DELTA, Clase 19.
- 10. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.555 DELTA, Clase 20.
- 11. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.556 DELTA, Clase 27.
- 12. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.557 DELTA, Clase 36.
- 13. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.558 DELTA, Clase 38.

- 14. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.559 DELTA, Clase 40.
- 15. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.560 DELTA, Clase 41.
- 16. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.561 DELTA, Clase 6.
- 17. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.562 DELTA, Clase 19.
- 18. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.563 DELTA, Clase 20.
- 19. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.564 DELTA, Clase 27.
- 20. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.565 DELTA, Clase 36.
- 21. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.566 DELTA, Clase 38.
- 22. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.567 DELTA, Clase 40.
- 23. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.568 DELTA, Clase 41.
- 24. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.569 DELTA, Clase 44.
- 25. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.570 DELTA, Clase 45.
- 26. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.571 DELTA, Clase 44.
- 27. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.572 DELTA, Clase 45.
- 28. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 727.904 DELTA, Clases 36 y 37.
- 29. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 734.625 DELTA, Clase 37.
- 30. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 734.626 DELTA, Clase 37.
- 31. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 747.736 DELTA, Clase 43.
- 32. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 747.737 DELTA, Clase 43.
- 33. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 751.307 DELTA, Clases 35, 37 y 42.
- 34. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 751.308 DELTA, Clases 35, 37 y 42.
- 35. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 756.151 DELTA, Establecimiento Industrial.
- 36. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 756.152 DELTA, Establecimiento Comercial.

- 37. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 756.154 DELTA, Clases 6, 17, 19, 20, 22 y 27.
- 38. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 759.827 DELTA, Clase 41.
- 39. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 762.680 DELTA NOU TERRA, Clase 36.
- 40. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 762.681 DELTA NOU TERRA, Clase 37.
- 41. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 769.145 DELTA INMOBILIARIA, Clase 36.
- 42. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro № 782.819 DELTA ANDES SUR, Clase 36.
- 43. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 786.932 DELTA ANDES SUR, Clase 37.
- 44. Impresión del sitio www.nic.cl deltachile.cl
- 45. Impresión del sitio www.nic.cl grupodelta.cl
- 46. Impresión del sitio www.nic.cl delta.cl
- 47. Impresión del sitio www.nic.cl deltaedificacion.cl
- 48. Impresión del sitio www.nic.cl constructoradelta.cl
- 49. Impresión del sitio www.nic.cl empresasdelta.cl
- 50. Impresión del sitio www.nic.cl deltasa.cl
- 51. Impresión del sitio www.nic.cl proyectodelta.cl
- 52. Impresión del sitio www.nic.cl deltaweb.cl
- 53. Impresión del sitio www.nic.cl consultoradelta.cl
- 54. Impresión del sitio www.nic.cl deltatech.cl
- 55. Impresión del sitio www.nic.cl deltatec.cl
- 56. Impresión del sitio www.nic.cl deltaeco.cl
- 57. Impresiones del sitio www.delta.cl.

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.delta9.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 "delta9.cl" es semejante a la marca comercial de la que es titular el segundo solicitante, a saber "delta", no constituyendo la adición del número "9" un elemento suficientemente diferenciador. La referida semejanza podría inducir a confusión al consumidor, lo que traería como consecuencia la afectación de los derechos sobre las marcas comerciales 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.- "delta9": dentro de los primeros diez resultados aparece información sobre un bio-estimulador biológico o fertilizante con ese nombre. No se encuentra información relativa a ninguno de los solicitantes.
- b.- "importadora, exportadora y distribuidora maximports limitada", esto es el nombre del primer solicitante: el primer resultado es el sitio web maximports.cl, en el sitio se señala que la empresa dedicada a distintas áreas del comercio incluyendo logística, canales de ventas y marketing online a nivel nacional e internacional. Los nueve resultados siguientes dicen relación con sitios de directorios de empresas y nombres de dominio, y páginas de facebook.

Por último, revisado el dominio delta9.cl, se comprobó que se redirecciona automáticamente al sitio web losmagnificos.cl, este último es sitio de una tienda online, sin que se pueda colegir una relación entre el nombre de dominio solicitado y el sitio web al que se redirecciona automáticamente.

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 de la búsqueda realizada en internet no puede inferirse 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.

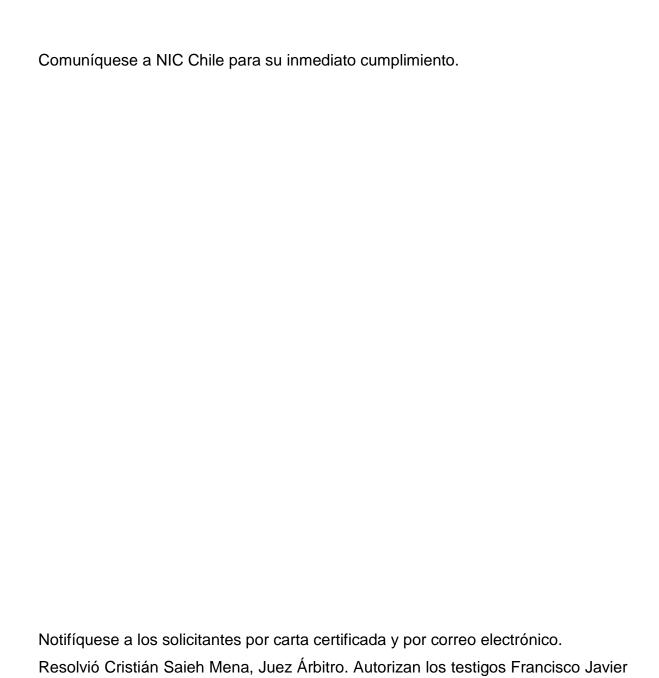
Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

#### **RESUELVO:**

Asignase el nombre de dominio "delta9.cl" al segundo solicitante, DELTA Y&V INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.

Cada parte responderá de sus costas.





Vergara Diéguez y María Angélica Aguilar Larrain.