SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
deltha.cl

Santiago, lunes treinta y uno de marzo de dos mil catorce.-

VISTOS:

Con fecha 19 de marzo de dos mil trece doña Daniela Andrea Mora Leyton, con domicilio en Pasaje Manila Nº 873 Quilicura, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio “deltha.cl” ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 8 de abril de dos mil trece la sociedad Delta Y&V Ingeniería Y Construcción S.A., domiciliados en Guardia Vieja 255, of. 1601, Providencia, Santiago, representada por Beuchat, Barros & Pfenniger, domiciliados en Europa 2035, Providencia, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “deltha.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile Nº 18.556 de 27 de septiembre de 2013 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 18, sólo el segundo solicitante en rebeldía del primero, durante esta etapa hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 27, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus

respectivos descargos, el que no fue evacuado por las partes.

A fs. 28, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio deltha.cl”.

A fojas 33, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 19 de marzo de dos mil trece doña Daniela Andrea Mora Leyton, solicitó la inscripción del nombre de dominio “deltha.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 8 de abril de dos mil trece la sociedad Delta Y&V Ingeniería Y Construcción S.A., representada por Beuchat, Barros & Pfenniger, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “deltha.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento sólo el segundo solicitante, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, la sociedad Delta Y&V Ingeniería Y Construcción S.A., dentro del plazo fijado en el acta de fijación de bases de procedimiento, hizo valer sus defensas y derechos y al respecto señala que es una empresa que se encuentra altamente posicionada en el mercado inmobiliario chileno y que la expresión “DELTA”, constituye el principal elemento tanto de su razón social, como del conjunto de marcas comerciales y signos distintivos de la cual es titular.

Agrega que Delta Y&V Ingeniería Y Construcción S.A. (previamente Delta Edificación S.A.) tiene una experiencia de más de 60 años en el sector construcción, con profesionales de experiencia y alto nivel tecnológico en el desarrollo de sistemas constructivos, con más de 2.000.000 de metros construidos y es así como su campo operativo puede ser dividido en Edificación para

Terceros; edificación propia, en esta área de negocios da servicios constructivos a todas las iniciativas que demande su empresa relacionada, Delta Inmobiliaria y por último, vivienda social.

Agrega que consciente de la importancia de sus signos distintivos y celosa del mal uso que terceros sin autorización puedan hacer de los mismos, ha invertido enormes recursos en obtener protección para su marca comercial Delta, mantenerla vigente y posicionarla en el mercado relevante.

Al respecto cita como antecedente:

- Solicitud de Renovación Nº 998.421 DELTA, distintiva de servicios de las Clases 37, 41 y 42.
- Registro Nº 724.421 DELTA, distintiva de servicios de las Clases 38 y 40.
- Registro Nº 724.553 DELTA, distintiva de productos de la Clase 6.
- Registro Nº 724.554 DELTA, distintiva de productos de la Clase 19.
- Registro Nº 724.555 DELTA, distintiva de productos de la Clase 20.
- Registro Nº 724.556 DELTA, distintiva de productos de la Clase 27.
- Registro Nº 724.557 DELTA, distintiva de servicios de la Clase 36.
- Registro Nº 724.558 DELTA, distintiva de servicios de la Clase 38.
- Registro Nº 724.559 DELTA, distintiva de servicios de la Clase 40.
- Registro Nº 724.560 DELTA, distintiva de productos de la Clase 41.
- Registro Nº 724.561 DELTA, distintiva de productos de la Clase 6.
- Registro Nº 724.562 DELTA, distintiva de productos de la Clase 19.
- Registro Nº 724.563 DELTA, distintiva de productos de la Clase 20.
- Registro Nº 724.564 DELTA, distintiva de productos de la Clase 27.
- Registro Nº 724.565 DELTA, distintiva de servicios de la Clase 36.
- Registro Nº 724.566 DELTA, distintiva de servicios de la Clase 38.
- Registro Nº 724.567 DELTA, distintiva de servicios de la Clase 40.
- Registro Nº 724.568 DELTA, distintiva de servicios de la Clase 41.
- Registro Nº 724.569 DELTA, distintiva de servicios de la Clase 44.
- Registro Nº 724.570 DELTA, distintiva de servicios de la Clase 45.
- Registro Nº 724.571 DELTA, distintiva de servicios de la Clase 44.
- Registro Nº 724.572 DELTA, distintiva de servicios de la Clase 45.
- Registro Nº 727.904 DELTA, distintiva de servicios de las Clases 36 y 37.
- Registro Nº 734.625 DELTA, distintiva de servicios de la Clase 37.
- Registro Nº 734.626 DELTA, distintiva de servicios de la Clase 37.
- Registro Nº 747.736 DELTA, distintiva de servicios de la Clase 43.
- Registro Nº 747.737 DELTA, distintiva de servicios de la Clase 43.
- Registro Nº 751.307 DELTA, distintiva de servicios de las Cl. 35, 37 y 42.
- Registro Nº 751.308 DELTA, distintiva de servicios de las Cl. 35, 37 y 42.

- Registro Nº 756.151 DELTA, distintiva de un Establecimiento Industrial de elaboración y fabricación de productos de las Clases 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, excluyendo semillas, 32, 33 y 34.
- Registro Nº 756.152 DELTA, distintiva de un Establecimiento Comercial de compra y venta de productos de las Clases 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, excluyendo semillas, 32, 33 y 34, en las regiones Quinta, Octava y Región Metropolitana.
- Registro Nº 756.154 DELTA, distintiva de productos de las Clases 6, 17, 19, 20, 22 y 27.
- Registro Nº 759.827 DELTA, distintiva de servicios de la Clase 41.
- Registro Nº 762.680 DELTA NOU TERRA, distintiva de servicios de la Clase 36.
- Registro Nº 762.681 DELTA NOU TERRA, distintiva de servicios de la Clase 37.
- Registro Nº 769.145 DELTA INMOBILIARIA, distintiva de servicios de la Clase 36.
- Registro Nº 782.819 DELTA ANDES SUR, distintiva de servicios de la Clase 36.
- Registro Nº 786.932 DELTA ANDES SUR, distintiva de servicios de la Clase 37.

Además, afirma que es titular de los siguientes nombres de dominio: 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.

Agrega que todo lo anterior está estrechamente relacionado con el nombre de dominio solicitado, ya que es evidente que su principal signo distintivo se encuentra completamente incluido en delta.cl, y que el uso que pretende dar el primer solicitante al mismo coincide perfectamente con la protección que ha obtenido para la marca Delta en tanto marca comercial y que la marca Delta, no corresponde a un derecho de carácter formal, sino que tiene un amplio, sostenido e irrefutable uso en el mercado inmobiliario y de la construcción.

Luego se refiere a los nombres de dominio y su significado, al respecto cita a la Comisión Preventiva Central, en el considerando 7.8 del dictamen N° 1127 de fecha 28 de Julio del año 2000. También cita la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su artículo 14

Expresa que una correcta decisión del presente conflicto pasa por ponderar adecuadamente sus derechos registrales, ya que 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 citado, ya que la pretensión del primer solicitante infringe sus derechos válidamente adquiridos.

Que asimismo, el público consumidor se verá enfrentado a todo tipo de errores y confusiones si el nombre de dominio es asignado a un tercero, ya que existe plena identidad en términos gráficos, fonéticos y conceptuales entre el nombre de dominio solicitado y sus marcas.

Luego el segundo solicitante, cita normas sobre publicidad contenidas en el Código Chileno de Ética Publicitaria, la Ley de Protección al Consumidor. Además, referido a principios de competencia leal y de ética mercantil, cita los numerales 2º y 3º del artículo 10 del Convenio de París y el artículo 3º de la Ley Nº 20.169 que Regula la Competencia Desleal señala que: “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”. Que por lo anterior expresa que como es un agente notoriamente conocido en el mercado relevante con su marca Delta, la concesión de deltha.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 y que 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.

Agrega que a modo de conclusión, que la asignación del nombre de dominio le debe ser realizada, como titular de un signo registrado, creador intelectual de la expresión en comento, y quien se ha encargado de posicionarla y darla a conocer al consumidor.

Expresa además, la inaplicabilidad del principio First Come First Served, ya que no es de aplicación absoluta, tal como lo ha señalado abundante jurisprudencia arbitral y que tiene como límite, las consideraciones contenidas en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile y cita fallos arbitrales al respecto y añade que junto con concordar con los razonamientos indicados, estima que ellos tienen plena aplicación al caso de autos, por lo que el cúmulo de antecedentes expuestos y pruebas aportadas deben ser debidamente sopesado en este conflicto, teniendo preeminencia por sobre el principio orientador "first come first served", y solicita en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa “delta.cl”.

TERCERO: Que sólo la parte del segundo solicitante rindió prueba y para acreditar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal 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.

3. 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 mi mandante.

5. Factura Electrónica Nº 416, emitida por mi mandante.

6. Factura Electrónica Nº 317, emitida por mi mandante.

7. Factura Electrónica Nº 295, emitida por mi mandante.

8. Factura Electrónica Nº 355, emitida por mi mandante.

9. Factura Electrónica Nº 485, emitida por mi mandante.

10. Copia de Factura Nº 2926, emitida por mi mandante.

11. Copia de Factura Nº 2952, emitida por mi mandante.

12. Copia de Factura Nº 3175, emitida por mi mandante.

13. Copia de Factura Nº 3340, emitida por mi mandante.

14. Copia de Factura Nº 3362, emitida por mi mandante.

15. Copia de Factura Nº 3462, emitida por mi mandante.

16. Copia de Factura Nº 3605, emitida por mi mandante.

17. Impresión del sitio www.inapi.cl para la Solicitud Renovación Nº 998.421 Delta, Clases 37, 41 y 42.

18. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Reg. Nº 724.421 Delta, Cl 38 y 40.

19. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.553 DELTA, Cl. 6.

20. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.554 DELTA, Cl. 19.

21. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.555 DELTA, Cl. 20.

22. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.556 DELTA, Cl. 27.

23. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.557 DELTA, Cl. 36.

24. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.558 DELTA, Cl. 38.

25. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.559 DELTA, Cl. 40.

26. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.560 DELTA, Cl. 41.

27. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.561 DELTA, Cl. 6.

28. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.562 DELTA, Cl. 19.

29. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.563 DELTA, Cl. 20.

30. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.564 DELTA, Cl. 27.

31. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.565 DELTA, Cl. 36.

32. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.566 DELTA, Cl. 38.

33. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.567 DELTA, Cl. 40.

34. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.568 DELTA, Cl. 41.
35. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.569 DELTA, Cl. 44.
36. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.570 DELTA, Cl. 45.
37. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.571 DELTA, Cl. 44.
38. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 724.572 DELTA, Cl. 45.
39. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Reg. Nº 727.904 DELTA, Cl. 36 y 37.
40. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 734.625 DELTA, Cl. 37.
41. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 734.626 DELTA, Cl. 37.
42. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 747.736 DELTA, Cl. 43.
43. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 747.737 DELTA, Cl. 43.
44. Impresión del sitio www.inapi.cl, Reg. Nº 751.307 Delta, Cl. 35, 37 y 42.
45. Impresión del sitio www.inapi.cl Registro Nº 751.308 Delta, Cl. 35, 37 y 42.
46. Impresión del sitio www.inapi.cl, Reg. Nº 756.151 Delta, Est. Industrial.
47. Impresión del sitio www.inapi.cl, Registro Nº 756.152 Delta, Est. Comercial.
48. Impresión del sitio www.inapi.cl, Reg. Nº 756.154 Delta, Cl. 6, 17, 19, 20, 22 y 27.
49. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 759.827 DELTA, Cl. 41.
50. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 762.680 DELTA NOU TERRA, Clase 36.
51. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 762.681 DELTA NOU TERRA, Clase 37.
52. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 769.145 DELTA INMOBILIARIA, Clase 36.
53. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 782.819 DELTA ANDES SUR, Clase 36.
54. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 786.932 DELTA ANDES SUR, Clase 37.
55. Impresión del sitio www.nic.cl DELTACHILE.CL
56. Impresión del sitio www.nic.cl GRUPODELTA.CL
57. Impresión del sitio www.nic.cl DELTA.CL
58. Impresión del sitio www.nic.cl DELTAEDIFICACION.CL
59. Impresión del sitio www.nic.cl CONSTRUCTORADELTA.CL
60. Impresión del sitio www.nic.cl EMPRESASDELTA.CL
61. Impresión del sitio www.nic.cl DELTASA.CL
62. Impresión del sitio www.nic.cl PROYECTODELTA.CL
63. Impresión del sitio www.nic.cl DELTAWEB.CL
64. Impresión del sitio www.nic.cl CONSULTORADELTA.CL

65. Impresión del sitio www.nic.cl DELTATECH.CL
66. Impresión del sitio www.nic.cl DELTATEC.CL
67. Impresión del sitio www.nic.cl DELTAECO.CL
68. Impresiones del sitio www.delta.cl.
69. Con el apercibimiento del artículo 346 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil, Impresiones del sitio www.deltha.cl.

CUARTO: Que según consta de la prueba rendida, sólo por el segundo solicitante, la sociedad Delta Y&V Ingeniería Y Construcción S.A., antes Delta Edificación S.A., según consta en autos, tiene registrada a su nombre en Chile, la marca "Delta", desde el año 2004, en consecuencia las respectiva solicitudes fueron presentadas con anterioridad, nueve años, a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile.

Además, tiene inscrito a su nombre ante Nic Chile el nombre de dominio delta.cl, y otros que se construyen a partir de dicho dominio, también inscritos con anterioridad a la fecha de su solicitud del primer solicitante ante Nic Chile.

QUINTO: Además, la palabra "Delta", sonoramente es igual a la razón social del segundo solicitante y gráficamente es cuasi idéntica, y así es justamente como se le conoce en el mercado y con dicho nombre da a conocer sus productos y servicios.

Por otra parte, el haberle agregado la letra "h", en nada altera lo dicho, por no otorgarle al resto de lo pedido una individualidad propia que la haga diferenciable. A mayor abundamiento, el signo pedido es cuasi-idéntico a la marca comercial y nombre de dominio del segundo solicitante y además su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante.

SEXTO: Que consta asimismo, de la documentación acompañada por el segundo solicitante, que la página del primer solicitante www.deltha.cl, se refiere a servicios que están íntimamente relacionados con los de empresa constructora de la empresa del segundo solicitante, como lo son los "servicios de gestión integral inmobiliaria", por lo que de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio en disputa, los usuarios de Internet, serán inducidos a error respecto del verdadero prestador de los respectivos servicios.

SÉPTIMO: Que el primer solicitante no compareció durante el juicio, ni rindió prueba alguna que acreditara un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "deltha.cl".

OCTAVO: Todo lo anterior no hace sino concluir que si se otorga el signo pedido al primer solicitante se prestará a equívocos, induciendo a error a los consumidores en el mercado.

Que por lo razonado precedentemente, es posible concluir que no se configura en la especie uno de los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos, “first come, first served”, por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “deltha.cl”.

NOVENO: Que por lo señalado anteriormente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “deltha.cl”.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “deltha.cl” al segundo solicitante esto es a la sociedad Delta Y&V Ingeniería Y Construcción S.A.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “deltha.cl” del primer solicitante Deltha (Daniela Andrea Mora Leyton).

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Notifíquesele la presente resolución en su oportunidad, por correo electrónico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y devuélvanse los antecedentes.

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 59 - 2013.