**FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO**

**<espaciourbanos.cl>**

**– ROL 12849 –**

**Santiago, 7 de marzo de 2011**

**VISTOS**

**PRIMERO:** Que por oficio 12849 de fecha 09 de septiembre de 2010, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **<espaciourbanos.cl>.**

**SEGUNDO:** Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

**TERCERO:** Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante PABLO ENRIQUE KREUZFELDT CARRIZO, RUT: 7.348.552-5, Avda. Quilín 3131, Macul, Santiago; y como segundo solicitante Saitec S.A. (SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA TERRENOS Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES) RUT.: 96.519.000-7, representados por Silva & Cía., Hendaya N° 60, piso 4, Las Condes, Santiago.

**CUARTO:** Que como consta a fojas 4, con fecha 10 de septiembre de 2010, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día martes 21 de septiembre de 2010, a las 10:00 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

**QUINTO**: Que con fecha 21 de septiembre de 2010, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de doña María José Arancibia, por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

**SEXTO**: Que con fecha 24 de septiembre de 2010, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 08 de octubre de 2010.

**SÉPTIMO:** Que, a fojas 15, con fecha 08 de septiembre de 2010, don PABLO ENRIQUE KREUZFELDT CARRIZO primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que el periódico Espacio Urbano es una creación intelectual del publicista Pablo Kreuzfeldt Carrizo, en su etapa inicial como proyecto de tesis de la

carrera de periodismo de la Universidad ARCIS y en su calidad de alumno egresado. De esta manera Espacio Urbano nace en 1996 a partir de este conducto académico, al cual se invitó a participar a destacados profesionales de las comunicaciones como apoyo estratégico en la introducción del periódico como medio de comunicación gráfico de orden comunal.
b) Que MARBLO Publicidad, oficina publicitaria comercial, asume su administración, su marketing, su edición, producción y comercialización, siendo Pablo Kreuzfeldt Carrizo su director y propietario y desde su lanzamiento en 1998, su sostenedor hasta la fecha. Desde sus inicios Espacio urbano cumplió con todos los requerimientos de mercado tanto en lo administrativo, acreditaciones, registro de marca, circulación, inscripción como periódico ante la ley que le da vida como medio de comunicación y gestor de un periodismo cívico que interactúa con la política contingente a través de "ciudad macul" que recoge el quehacer político-social de la comuna.
c) Que desde 1996 el periódico Espacio Urbano de Macul ha utilizado ininterrumpidamente dicha marca vocativa para identificar un trabajo profesional en comunicación escrita para con el ejercicio del periodismo. Así en el año 2004 ante la irrupción de la participación masiva en la red y su aspecto globalizante en materia de información noticiosa, Espacio Urbano ha experimentado también dicha necesidad de estar en el ciber con la distribución de su información, sondeando y experimentando variadas formas de entrega del contenido noticioso para un público objetivo geográfico situado en Macul.
d) Que de lo anterior y de acuerdo a la reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de Dominio CL, y de su articulado N° 14 al 22, formaliza su defensa invocando el mejor derecho al nombre del dominio "espaciourbanos.cl" bajo la objetivización de los hechos amparados por los criterios que en la letras siguientes se detallan.
e) Que de acuerdo al criterio cronológico señala que Pablo Kreuzfeldt Carrizo por espacio de tiempo sobre los 10 años ha utilizado la marca vocativa para periódico comunal de su creación, "Espacio Urbano". Nombre refrendado por el ejercicio profesional del periodismo en Macul, registrado en el depósito de publicaciones de la Biblioteca Nacional de Chile, reconocido por las autoridades locales de Macul, el señor Alcalde, señores Concejales, bomberos, Carabineros, Consejo de Deportes área Sur, Colegio de Profesores, representantes políticos de partidos vigentes, reconocido además por el Concejo Metropolitano del Colegio de Periodistas, reconocido por el ex Diputado Jaime Orpis y actual Diputado distrital Felipe Salaberry y Diputada Ximena Vidal, entre otros actores comunitarios de Macul.
f) Que en contraposición al segundo solicitante, que en forma fatigosa a intentado coartar el uso legitimo del dominio "espaciourbano.cl" como sitio primigenio, (solicitado por Pablo Kreuzfeldt Carrizo en el año 2004) y sitios "espaciourbanopks.cl", (adjudicado por Pablo Kreuzfeldt Carrizo), "espaciourbanomacul,com"(adjudicado por Pablo Kreuzfeldt Carrizo), "espaciourbanociudadmacul.cl" (adjudicado por Pablo Kreuzfeldt Carrizo), "espaciourbanoenmacul.cl" (saitec), y otros, todos solicitados previamente por Pablo Kreuzfeldt Carrizo. Se puede visualizar claramente la figura del "secuestro de marca" para sitio de internet de "espacio urbano" que el primer solicitante ha ocupado fonética y semánticamente en idéntica denominación a

Espacio Urbano (periódico) y que solo a partir del año 2008 han intentado posicionarse como concepto para el rubro construcción a diferencia de los 10 años que Espacio Urbano (periódico) tiene con legitimo uso del sitio en disputa que partió por espaciourbano.cl (saitec 18-11-08) obligándolo a defenderse con otras alternativas para no perder la esencia del servicio periodístico como negocio económico.
g) Que de acuerdo al criterio de creación intelectual, en carácter de publicista Pablo Kreuzfeldt Carrizo creo, diseñó, y desarrollo el concepto de "Espacio Urbano" a partir de un pool de nombres testeados en la Universidad ARCIS y aplicando a la comuna de Macul como inicio de su expansión a comunas aledañas como La Florida, Ñuñoa y Peñalolén, que geográficamente permitiría incrementar la distribución sectorial de la información de cada una de ellas en función a "Espacio Urbano" como periódico comunal en proyección informativa de "Espacio Urbano Ñuñoa", "Espacio Urbano La Florida" y "Espacio Urbano Peñalolén", y a las conquistas económicas que el proyecto geográficamente permitiera para alcanzar con los objetivos trazados en un período de tiempo determinado. El marketing geográfico de Espacio urbano, cobra validez económica con el estudio y la factibilidad técnica de producción híbrida de la información escrita e información virtual que proporciona la red.
h) Que de acuerdo al criterio de identidad el primer solicitante hace presente que, como el nombre propio de las personas, la importancia del Dominio.CL, cobra real validez en el tiempo de su uso como nombre comercial electrónico. Esta afirmación se sustenta en la jurisprudencia otorgada por el fallo arbitral de 26 de marzo de 2006 sobre el nombre de dominio "viñas del Maipo", jurisprudencia nacional que indica que el "criterio de identidad" del nombre del dominio en disputa se le debe asignar a quién tenga estrecha relación con el mismo, como es el caso de "Espacio Urbano" que tiene un vínculo legítimo y un real uso del mismo en el tiempo.
i) Que intento de cautelar el dominio espaciourbano.cl, por el primer solicitante le ha obligado a incurrir en la búsqueda de nuevos algoritmos para la legítima defensa del periódico en la red, adjudicándosele a Pablo Kreuzfeldt Carrizo "espaciourbanopkc.cl" en franca y directa relación con sus iniciales personales como sujeto-ciudadano reconocido con derechos válidamente adquiridos, y "espaciourbanomacul.com", como de la misma forma con "espaciourbanociudadmacul.cl" y ahora con "espaciourbanos.cl" (en arbitraje). Cabe destacar que Pablo Kreuzfeldt Carrizo no ha actuado bajo ninguna premisa de mala fe y su actuación se basa en tan solo el derecho irrevocable de cautelar su identidad comercial para con la red, no permitiendo que otros usuarios pretendan aplicar presión de poder por la envergadura de sus negocios. De la misma forma existe la jurisprudencia de la relación empresarial para con los derechos de pequeños inversores como es el arbitraje entre Horst Paulmann Kemna y Jorge Muñoz Latorre para con el dominio "mallprovidencia.cl", en donde la argumentación del poseedor de mayores dominios y múltiples marcas no resulta suficiente frente al mejor derecho de dominio.
j) Que haciendo valer el criterio valor de marca el primer solicitante hace presente que en el transcurso del tiempo, y posicionado "Espacio Urbano" como periódico en Macul, hoy es obligado a variar a "espaciourbanopkc.cl"

para poder disputar legítimamente éste pretende y que es la monopolización de la marca, al registrar para sí cualquier expresión que contenga "espacio urbano", acto resultante en un criterio impresentable al desnaturalizar la inscripción en el Registro de Nombres del Dominio. CL, para cualquier nomenclatura en cuestión, compitiendo comercialmente en forma desleal para con la "dilución" de su marca "Espacio Urbano" (periódico) que enfrentando a la magnitud económica de la empresa del segundo solicitante frente a la envergadura comercial de MARBLO Publicidad (Pablo Kreuzfeldt Carrizo) propietario de Espacio Urbano, no hace más que intentar en forma artera , sacarlos de un posicionamiento de más de 10 años de esfuerzo profesional, de trabajo económico, de inversión en el área imprenta, pre-prensa y producción, sumado a lo intelectual de contenido informativo; todo con el particular criterio que el poder económico del más grande importe la regla, cosa contrapuesta al ordenamiento ético, jurídico y comercial que también se practica en la red.
k) Que haciendo suya el primer solicitante la "regla de oro" de que todo Dominio.CL, como lo ha definido, son "herramientas que permiten ser el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de la red"; herramientas que proveen de inmejorables proyecciones en el comercio electrónico, además, es bueno recordar que la doctrina nacional les reconoce como fenómenos económicos, psicológicos y "no jurídicos".
l) Que directamente con lo señalado anteriormente, el reflejo como periódico comunal y su proyección de negocio se diluiría al confundirse "Espacio Urbano Periódico" con una constructora gigantesca que utiliza claramente "Espacio Urbano" para admitir dentro de su espacio físico una variedad de negocios, todos disímiles, ya que su fin es la promoción de un mal, explotando Espacio urbano como corporatividad de recintos standarizados a nivel nacional y dejando al producto comunicacional "Espacio urbano" en desmedro, al desfavorecer la proyección económicas presentes y futuras del primer solicitante en relación a su marketing geográfico de Espacio Urbano periódico y lo que permitiría invocar el articulado 20, 21 y 22 para una acción revocatoria de Espacio Urbano y su real derecho sobre espaciourbano.cl, espaciourbanopkc.cl, espaciourbano-macul.cl, espaciourbanomacul.cl, espaciourbanociudadmacul.cl, y eventualmente espaciourbanos.cl.
m) Que invocando el criterio de inversión señala que con la creación de Espacio Urbano en el año 1996 y ante la dicotómica posibilidad de utilizar forzadamente "espaciourbanopkc.cl, o espaciourbanomacul.com en la red, como comunicación electrónica, se debe considerar que no solo se crea un medio de comunicación escrito que, al producirlo y editarlo periódicamente genera un gasto elevado en su manufactura; además, involucra una preparación y capacitación laboral importante y día a día va implementando una infraestructura de manejo personal y bienes tangibles que conllevan una inversión monetaria sustancial, que al cabo de 10 años de trabajo no sería de lógica no proteger y defender dicha inversión en relación a proyecciones futuras de trabajo, considerando esto último como un "principio fundamental" del derecho económico que refiere al hecho a que los actores comerciales les asiste el derecho a capitalizar su trayectoria comercial como justo tributo al desarrollo de toda actividad honesta, creativa y emprendedora, donde cuya proyección legal se establece en definitiva en una proyección del bien común.

Hace suyo el primer solicitante, el principio económico y de la libertad de inversión y de trabajo existente en el país.
n) Que de acuerdo al criterio de notoriedad, Espacio Urbano, en su contexto comunal, posee un sentido de notoriedad reclamante en todos los sectores de la ciudadanía. Es plataforma del quehacer de la autoridad, de los feriantes, de las juntas de vecinos, del comercio, los bomberos, de la policía, de la cultura, del deporte, de la política, de la defensa civil, del ciudadano común y de los actores relevantes de la comunidad, etc.
ñ) Que como último criterio de defensa invoca el principio *The first come, The first served* , principio básico, elemental y recurrente para con un Dominio.cl, que da derecho a quién manifiesta la oportunidad y el privilegio de ser el primero y que es el caso del primer solicitante.
o) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos:
1.- Proyecto Comunicacional "Espacio Urbano": Colofón participantes, Organigrama, Tarifado comercial, Presentación a la autoridad- I. Municipalidad de Macul, Patrocinio Universidad ARCIS.
2.- Cartas de presentación del periódico.
3.- Cartas al Director recibidas
4.- Acreditación de prensa
5.- Credenciales de trabajo
6.- Credenciales de prensa
7.- Registro del nombre
8.- Certificados
9.- Set fotográfico en terreno
10.- Último arbitraje para "espaciourbanociudadmacul.cl". Sentencia adjudicataria.
**OCTAVO:** Que, a fojas 19, con fecha 27 de octubre de 2010, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito de don Pablo Kreuzfeldt Carrizo, primer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, habiendo detectado que estos no han sido acompañados en forma legal y en uso de las facultades que tiene este Tribunal Arbitral para corregir de oficio errores que observe en la tramitación del juicio y que pudieren producir vicios procesales, se resuelve que se tengan por acompañados, con citación.
**NOVENO:** Que, con fecha 04 de octubre de 2010, don Rodrigo León Urrutia, abogado, en representación del segundo solicitante, presento demanda de asignación de nombre de dominio, cuyos argumentos pueden resumirse como sigue:
a) Que la internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de mi mandante, y se traduce en

una firme y radical llamado a que una realidad como la internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.
b) Que en este sentido, quiere que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "First Come First Served", que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más allá del miope criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada , y se solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Señor Arbitro, no sea víctima de la trampa "first to file" que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.
c) Que el segundo solicitante, SAITEC S.A., es el creador, usuario del concepto ESPACIO URBANO. Para SAITEC, el desarrollo de los Centros Comerciales es parte fundamental de su operación, para alcanzar los planes de crecimiento durante el año 2008, SAITEC tiene proyectada la construcción de 14 Supermercados y un nuevo Centro Comercial en La Reina, el cuál será, el cuarto de la marca Espacio Urbano y el decimo Centro Comercial de SAITEC. SAITEC cuenta con 3 marcas de Centros Comerciales, Centro Urbano, Espacio Urbano y Shopping, se diferencian entre sí en la oferta de tiendas, m2 construidos, ubicación. Estos buscan satisfacer las necesidades diarias de los clientes, ofreciéndoles comodidad y facilidad. El 2007 fue un año de expansión y desarrollo para la División Inmobiliaria, concretó la apertura de 13 Supermercados y el primer Centro Comercial de Punta Arenas "Espacio Urbano Pionero".
d) Que ESPACIO URBANO es un concepto de Centro Comercial que intenta responder a las necesidades de los clientes de forma fácil, cómoda y rápida, reuniendo todos los servicios en un solo lugar. Gracias a su tamaño, este nuevo concepto permite ser replicado en zonas donde los grandes centros comerciales no tienen cabida, debido a su alta inversión, abriendo nuevas posibilidades de desarrollo en el mercado nacional. Centro Urbano es el nombre que identifica a los llamados Power Center, centros comerciales que albergan al menos dos tiendas anclas, acompañadas de una oferta reducida de tiendas menores que buscan en conjunto complementar su oferta y siempre manteniendo los conceptos principales de facilidad definidos por la marca principal, reflejado en la amplitud de sus pasillos, estacionamientos y facilidad de acceso que le dan un valor distintivo respecto a la competencia. Finalmente los shopping es la marca de algunos centros comerciales tradicionales de la empresa y ya reconocidos por la gente, que adicionalmente cuentan con factores que diferencian, en algunos aspectos, su propuesta de valor con la

marca principal, como en el caso de La Dehesa, un centro comercial que se ha ganado un espacio entre los vecinos de lo Barnechea y donde su propuesta de valor se diferencia del resto, debido a su ubicación geográfica y mix de tiendas.
e) Que precisamente, tal como se señalara precedentemente el segundo solicitante ha protegido su capital intelectual a través de una gran cantidad de registros marcarios, de servicios y establecimientos comerciales los cuales amparan una amplia variedad de productos y servicios del Clasificador Internacional. Así, SAITEC SA, es titular de diversos registros marcarios sobre la expresión ESPACIO URBANO clases 9, 25, 35, 36, 41, solicitudes que se acreditan, y su estado, conforme certificados emitidos por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial y Particularmente relevante es la solicitud nº 753.981. El segundo solicitante es titular de marcas comerciales, hace uso efectivo de ellas y obrando de buena fe a invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas. De otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la marca ESPACIO URBANO del segundo solicitante, quedará inequívocamente asociada a un nombre de dominio que la incluye completamente y es idéntica a la marca del segundo solicitante.
f) Que por otra parte el segundo solicitante tiene registrado una serie de nombres de dominio, como lo es ESPACIOURBANO.CL dicho nombre de dominio se encuentra activo, es decir, el segundo solicitante está haciendo un uso efectivo tanto de la marca como del nombre de dominio. De la siguiente comparación, se puede apreciar que el nombre de dominio objeto de disputa en estos autos es idéntico a la marca y nombre de dominio del segundo solicitante. MARCA REGISTRADA SAITEC: ESPACIO URBANO; NOMBRE DE DOMINIO TITULAR SAITEC: ESPACIOURBANO; NOMBRE DE DOMINIO EN DISPUTA: ESPACIOURBANOS. Se desprende de la comparación que existe una falta de distintividad al nombre de dominio solicitado, tal como ha señalado diversa jurisprudencia en este punto el carácter mnemotécnico los nombres de dominio es cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional.
g) Que legítima pretensión a la hora de analizar los nombres de dominio como uno de los elementos nucleares en toda estrategia de entrada en la sociedad de la información de una sociedad. Asimismo, esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio. Hay que tener en cuenta además una realidad práctica y concreta, que hoy en día Internet constituye un fundamental y popular canal de publicidad e identificador de productos y servicios, siendo el propósito el evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas famosas y notorias. Además, de permitir a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando

así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios, lo anterior fue señalado por la Comisión Preventiva Central en el año 2001.
h) Que así también lo ha señalado diversos fallos entre ellos el recaído sobre el nombre de dominio homecenters.cl dictado por el árbitro Ricardo Sandoval López señala en su considerando "QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "homecenters.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a las marcas comerciales del segundo solicitante, que pueden verse afectadas por la confusión, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio "homecenters.cl" en función de la marca HOMECENTER, que identifica la marca registrada con la expresión HOMECENTER, puede entenderse que el dominio ya indicado, forma parte de la marca "HOMECENTER" registradas por SODIMAC S.A. y, el hecho de incluir la expresión aludida lleva al consumidor a creer que existe unión entre el dominio así configurado y la marca ya indicada." Como asimismo este propio Tribunal conociendo del nombre de dominio COTTY causa rol 11.895 fallo de fecha 3 de junio de 2010 en su parte considerativa destacamos: "SEXTO: Que si bien, la marca registrada ampara la expresión o signo coty´s y el nombre de dominio solicitado contempla la expresión cotty, es un hecho que las expresiones son similares y fonéticamente resultan idénticas, constituye un hecho público y notorio e induce a una clara confusión en los usuarios de Internet y público en general, confusión que justamente la legislación actualmente vigente en nuestro país y tratados comerciales han buscado evitar, a fin de facilitar el comercio mundial. SEPTIMO: Que a juicio de este Tribunal el nombre de dominio en cuestión compuesto por los signos "cotty", afecta los intereses protegidos por la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, lo que se acredita por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente." De los fallos citados estima que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial de SAITEC SA.
i) Que lo anterior atentaría derechamente contra el derecho de propiedad que tiene el segundo solicitante dentro de su patrimonio una marca comercial, dicho registro le da sobre el signo un monopolio legal, protegido y amparado a nivel legal y constitucional de acuerdo a lo prescrito en el artículo 19 nº s 24 y 25 del nuestra Carta Fundamental, los cuales rezan: "Artículo 19: La Constitución asegura a todas las personas: 24º El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales… 25º …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. No cabe duda que a la luz, de ambos numerales el segundo solicitante tiene una protección a nivel Constitucional que no puede ni debe desconocerse. Dicha protección data del año 2006, no es un signo que lleve un año en el mercado nacional es además lo que en doctrina se denomina una marca famosa o notoria.
j) Que en el caso de autos, al ser esta una marca famosa y notoria, hay que tener presente la competencia desleal está regulada nivel internacional por el Convenio de París. En su artículo 10 bis establece en vía general que

"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". En particular, el Convenio considera actos de competencia desleal: Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Por otra parte, en nuestra legislación Nacional, se dictó la Ley 20.169 del 02 de Febrero de 2007 publicada en el Diario Oficial del 16 de Febrero de 2007. En dicho cuerpo legal se define que debemos entender por competencia desleal: "es un 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." II. Casos contemplados (no taxativos) A) Aprovechamiento indebido de reputación ajena; B) Uso de signos o difusión de hechos que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, características, etc. de los bienes o servicios ofrecidos; C)Todas las informaciones incorrectas o agraviantes dirigidas a menoscabar la reputación comercial de un tercero; d) Manifestaciones agraviantes sobre la nacionalidad, las creencias, la ideología, vida privada etc. del competidor y que no tenga relación directa con la calidad del bien o servicio prestado; e) Toda comparación de bienes, servicios o actividades cuando se funde en algún antecedente que no sea veraz y demostrable; f)Toda conducta que persiga inducir a proveedores, clientes u otros a infringir los deberes contractuales contraídos con un competidor; g) El ejercicio manifiestamente abusivo con la finalidad de entorpecer la operación del competidor.

k) Que en cuanto a la teoría de mejor derecho la doctrina especializada ha señalado sobre el principio "first come, first served", que puede tener aplicación en caso de no existir otros principios que analizar al momento de resolver una litis, y en efecto el autor nacional don Rodrigo Moretti Oyarzun, en su libro "Marcas Comerciales y Nombres de Dominio", quien señala que: "En síntesis, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho aún; mejor derecho que en análisis del segundo solicitante, está determinado por el respaldo en marcas comerciales (pág. 55, Editorial Librotecnia). Tal como es el caso de autos al existir marcas registradas tanto en Chile como en el extranjero.

l) Que lo anterior fue recogido en la sentencia dictada por el árbitro Oscar Torres Zagal, recaída en el nombre de dominio "hinano.cl" de dicha sentencia debemos destacar los considerandos segundo y tercero el cual señala: "Segundo: Que en relación al fondo de la cuestión debatida, esto es a quién de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio en disputa "hinano.cl", es pertinente establecer que el presente caso debe ser resuelto en consideración al principio de mejor derecho, toda vez que el principio "primero en llegar, primero en el derecho", no puede ser aplicado en el caso sub lite, ya que de acuerdo al mérito del proceso resulta evidente que la litis se ha trabado entre las partes, en atención a que el segundo solicitante se opone a la asignación que pretende el primer solicitante, invocando la existencia de un mejor derecho, cuestión que obliga a desechar como regla de solución de esta controversia o decisoria litis, el resolver el caso con el principio procedimental de "primero en llegar, primero en el derecho", el que en consecuencia no se

aplicará. Tercero: Que realizada una ponderación a los argumentos y medios de prueba allegados al proceso por las partes en controversia, conforme a los principios de la sana critica y de prudencia y equidad resulta plenamente justificado que el segundo solicitante del dominio en disputa "hinano.cl" Brasserie de Tahiti S.A., le asiste un legitimo interés en la titularidad del mismo, atendido a que es titular en su país de origen de la marca comercial "hinano tahiti" y en Chile del signo marcario "hinano", para distinguir productos de las clases 16, 18 y 25, entre otras, de una data 11 de noviembre de 2004, según consta de los documentos de fojas 36 y siguientes, esto es de una fecha anterior a la solicitud del dominio de autos. Que en este sentido, debe tenerse asimismo, de acuerdo a la prueba rendida, como creador del concepto o término "hinano" al segundo solicitante o demandante.
m) Que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que puede afectar a la imagen comercial, se refiere a lo que la doctrina internacional marcaria denomina la confusión y la dilución marcaria. En efecto, nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. En este caso, el primer solicitante ha incurrido precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en función del segundo solicitante.
n) Que como se ve la marca ESPACIO URBANO quedará del todo desprotegida si se asigna el nombre de dominio al primer solicitante. ¿Favorece un saludable desarrollo económico, el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra? En su opinión, esta situación es perniciosa para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico. El concepto ESPACIOURBANOS.CL se asocia inequívocamente con el nombre con que el segundo solicitante es conocida por el público consumidor, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante. El artículo 14 artículo del reglamento NIC CHILE, el cual señala: "Será de responsabilidad exclusiva del 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. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente".
ñ) Que por otro lado el artículo 22 si bien está en el acápite de la revocación, sugiere al Sr. árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis del segundo solicitante: "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a. Que el nombre de dominio SEA IDÉNTICO o engañosamente "similar" a una marca de

producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: d. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, e. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. g. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.
o) Que asimismo, se debe reiterar el tema de la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria similar a las marcas, dominios y razón social de mi representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por el segundo solicitante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica.
p) Que se debe tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria. De acuerdo a lo planteado, estima fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto ESPACIOURBANOS.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con SAITEC S.A. Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, estima que el primer solicitante no posee un derecho equivalente al nuestro. En suma, interés legítimo, marcas, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que

perfilan al segundo solicitante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.
q) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
1.- Certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la marca registrada ESPACIO URBANO**,** registro número 753981 a nombre del segundo solicitante.
2.- Certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la marca registrada ESPACIO URBANO**,** registro número 745415 a nombre del segundo solicitante.
3.- Certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la marca registrada ESPACIO URBANO**,** registro número 776614 a nombre del segundo solicitante.
4.- Certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la marca registrada ESPACIO URBANO**,** registro número 776689 a nombre del segundo solicitante.
5.- Certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la marca registrada ESPACIO URBANO**,** registro número 767923 a nombre del segundo solicitante.
6.- Certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la marca registrada ESPACIO URBANO**,** registro número 767928 a nombre del segundo solicitante.
7.- Certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la marca registrada ESPACIO URBANO**,** registro número 767929 a nombre del segundo solicitante.
8.- Certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la marca registrada ESPACIO URBANO**,** registro número 776624 a nombre del segundo solicitante.
9.- Certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la marca registrada ESPACIO URBANO**,** registro número 776625 a nombre del segundo solicitante.
10.- Certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la marca registrada ESPACIO URBANO**,** registro número 777892 a nombre del segundo solicitante.
11.- Impresión del sitio Web del segundo solicitante.
12.- Certificado del NIC Chile dando cuenta que el segundo solicitante es titular del nombre de domino espaciourbano.cl
13.- Copia del fallo Homecenters.cl
14.- Copia del fallo Hinano.cl
15.- Copia del fallo Cotty.cl
**DÉCIMO:** Que, a fojas 93, con fecha 27 de octubre de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo por presentada la demanda por don Rodrigo León Urrutia, abogado, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.
**DÉCIMO PRIMERO:** Que, a fojas 94, con fecha 27 de octubre de 2010, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 04 de noviembre de 2010.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que, a fojas 95, con fecha 05 de noviembre de 2010, doña María José Arancibia Obrador, abogada, en representación del segundo solicitante, evacúa traslado, cuyos argumentos pueden resumirse como sigue:
a) Que Saitec S.A., es titular de una serie de marcas registradas sobre el signo "ESPACIO URBANO" sus registros son los números 753981, 745415, 776614, 776689, 767923, 767928, 767929, 776624, 776625 y 777892. Cabe destacar, que los registros de sus marcas datan del año 2006 es decir hace 4 años, donde efectivamente se encuentra en el mercado con un proyecto inmobiliario claro y demostrable.
b) Que de acuerdo a los documentos acompañados, encuentra que ESPACIO URBANO es un concepto reconocido en diversos medios de prensa del país, dando cuenta que ella es una marca famosa y notoria. Siguiendo con este raciocinio, el hecho de tener el segundo solicitante una marca registrada quiere decir, que dentro de su patrimonio existe un derecho real de propiedad que como tal, otorga las facultades de usar, gozar y disponer del signo en cuestión, estando protegido a nivel legal y constitucional. En cambio, el primer solicitante tiene las marcas registradas ESPACIO URBANO PKC y ESPACIO URBANO CIUDAD MACUL ambas para la clase 16 y su inscripción data del año 2010.
c) Que de lo anterior se puede concluir un par de hechos que son relevantes, en primer lugar el segundo solicitante tiene marcas registradas que son anteriores al nombre de dominio en disputa y en segundo lugar las marcas registradas del segundo solicitante son anteriores al primer solicitante. Siendo un fundamento de peso para tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.
d) Que en cuanto a la alegación de mejor derecho del primer solicitante, basado entre otros argumentos en tener el nombre de dominio espaciourbanomacul.com, se debe hacer presente que el sitio web se encuentra inactivo tal como da cuenta el documento adjuntado.
e) Que por otra parte, el primer solicitante acusa al segundo solicitante de una figura denominada *"secuestro de marca"* cosa que no es efectivo, por cuanto, el segundos solicitante es quien detenta la marca registrada ESPACIO URBANO y no la contraparte quien no tiene dicha marca en su patrimonio, mal entonces se podría hablar de una secuestro de marca, para que ello ocurra quien alega ser víctima de ello debe ser titular de una marca comercial, cosa que no ocurre en autos.
f) Que por otra parte, al fallo adjuntado por el primer solicitante recaído en el juicio por el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl" esta sentencia podemos destacar los siguientes considerandos: 9.- De otra parte y al aplicar el "criterio de la solicitud abusiva" podemos sostener que, ya que la buena fe no es sólo un principio aplicable a la resolución de conflictos de nombres de dominio, en los términos del "Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en CL", sino que es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro sistema jurídico, por lo que no puede dejar de considerarse para la resolución de conflictos de esta naturaleza. En efecto, el artículo 22 del "Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio en CL, señala: "Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará

abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 1º) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. 2º) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y 3º) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. A la luz de los antecedentes ya expuestos, parece evidente que la inscripción del primer solicitante fue abusiva, en los términos de los artículos señalados, toda vez que ha solicitado un nombre de dominio que identifica a una marca muy similar, conocida y usada profusamente hace años por el tercer solicitante." Este considerando es coincidente con los argumentos del segundo solicitante, pero en este caso es aún más grave, porque, el primer solicitante no es titular de la marca ESPACIO URBANO como trata de hacer creer en su escrito. Aquí lo que está haciendo es inscribir un nombre de dominio que carece de distintividad al existir registrada previamente la marca ESPACIO URBANO.

g) Que agrega en su favor el siguiente considerando: "12.- Que ya Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en sus recomendaciones relativas a la protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, ha señalado parámetros indicativos para dilucidar a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, y lo que se debe tener en consideración para tal efecto, tales como el grado de conocimiento y reconocimiento de la marca en el sector pertinente, la duración, magnitud y alcance geográfico de la utilización de la marca, etc. etc."

h) Que de esta manera, se puede concluir que la marca ESPACIO URBANO no es solo conocida en una comuna o región determinada sino en todo el territorio nacional, apareciendo diversas publicaciones en periódicos regionales y nacionales, más aun el concepto de ESPACIO URBANO se encuentra registrado como establecimiento de comercio para todas las regiones de nuestro país.

i) Que en cuanto, al criterio de la identidad citado por el primer solicitante, es interesante poder destacar lo que el fallo en comento "viñasdelmaipo" señala al respecto "…El "criterio de la identidad", señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo, y en el caso de autos, parece ser que ocurre con el tercer solicitante. Es opinión pues de este Arbitro, que este solicitante no ejerce una posición dominante, sino que pretende capitalizar los esfuerzos realizados por largos años de posicionar una marca, lo que reafirma la aplicación del criterio de identidad." Este punto refleja cabalmente lo que pretende el segundo solicitante, que es proteger su signo distintivo, que ha tomado mucho tiempo capitalizar y posicionar dentro del mercado.

j) Que ahora bien, en cuanto a la teoría de mejor derecho la doctrina especializada ha señalado sobre el principio *"first come, first served"*, que puede tener aplicación en caso de no existir otros principios que analizar al momento de resolver una litis, y la propia jurisprudencia ha señalado que no es una regla absoluta, amparándose en la buena fe que existe entre los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos o bien acreditan derechos o intereses de similar valor.

Es así como el autor nacional, citado en nuestra demanda, don Rodrigo Moretti Oyarzun, en su libro "Marcas Comerciales y Nombres de Dominio", señala que: "En síntesis, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho aún; mejor derecho que en nuestro análisis está determinado por el respaldo en marcas comerciales (pág. 55, Editorial Librotecnia). Tal como es el caso de autos al existir marcas registradas tanto en Chile que coincide plenamente con el nombre de dominio de autos.
k) Que resulta por lo tanto claro que si el día de mañana, en el evento de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, se recibe un correo electrónico desde la casilla info@espaciourbanos.cl se estará necesariamente pensando en el segundos solicitante, de ahí la importancia que sea asignado a su legítimo titular.
l) Que concluye de sus argumentos esgrimidos, que el segundo solicitante es la que tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio espaciourbanos.cl por ser espacio urbano una marca famosa y notoria.
m) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
1.- Impresión del sitio web www.espaciourbanomacul.com
2.- Impresión de noticia sobre ESPACIO URBANO, que acredita la fama y notoriedad de la marca, aparecida en el Diario Financiero.
3.- Impresión de noticia sobre ESPACIO URBANO, que acredita la fama y notoriedad de la marca, aparecida en el Diario Polar.
4.- Impresión de noticia sobre ESPACIO URBANO, que acredita la fama y notoriedad de la marca, aparecida en el Diario El Mercurio de Valparaíso.
**DÉCIMO TERCERO:** Que, a fojas 106, con fecha 16 de noviembre de 2010, este Tribunal Arbitral confirió traslado del escrito presentado por parte de doña María José Arancibia Obrador, abogada, en representación del segundo solicitante.
**DÉCIMO CUARTO:** Que, con fecha 18 de noviembre de 2010, don Pablo Enrique Kreuzfeldt Carrizo, primer solicitante evacuo el traslado conferido por este Tribunal, señalando lo siguiente:
a) Que habiendo tomado conocimiento del traslado evacuado por el segundo solicitante, hace presente que atendida la fecha de presentación del traslado conferido, éste se encontraría presentado en forma extemporánea.
b) Que solicita set fotográfico agregados en autos, esto es, N° 9 set fotográfico en terreno, previo desglose y constancia en autos.
**DÉCIMO QUINTO:** Que, con fecha 30 de noviembre de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo por evacuado el traslado conferido, por parte don Pablo Enrique Kreuzfeldt Carrizo, primer solicitante, teniendo presente lo indicado en la letra a), y resolviendo como se pide en la letra b). Además proveyendo el escrito presentado por doña María José Arancibia Obrador, en representación del segundo solicitante, el 05 de noviembre de 2010, se tendrá presente para resolver en definitiva.
**DÉCIMO SEXTO:** Que, a fojas 109, con fecha 18 de noviembre de 2010, don Pablo Enrique Kreuzfeldt Carrizo, primer solicitante evacuo el traslado conferido por este Tribunal, señalando lo siguiente:

a) Que en relación al uso legítimo del dominio "espaciourbano.com" de su propiedad; no es motivo de la litis por tener el privilegio, el derecho y la libertad de su uso en relación a sus intereses personales y particulares.
b) Que en relación al secuestro de marca que alude el segundo solicitante, su tesis se desvanece al corroborarse en el tiempo que siempre que Pablo Kreuzfeldt inscribe un dominio en relación a espacio urbano, indistintamente cual fuere su algoritmo, SAITEC coarta y coopta días después con igual inscripción, lo que en el tiempo le ha obligado defenderse con registros comerciales tales como "espacio urbano pkc" asociando a la marca con sus iniciales personales para poder funcionar sin perder la esencia de "espacio urbano" creada en el año 1996 como tesis de carrera.
c) Que en relación a la inscripción abusiva y mala fe que insiste el segundo solicitante, queda de manifiesto y reitera criterio de identidad ya expuesto en autos.
d) Que en relación a la teoría expuesta por el segundo solicitante "del mejor derecho" basado en el principio "fisrt come, first served"; éste queda de manifiesto como doctrina que previene el inciso 4 del Nº 8 del anexo 1 "Procedimiento de Mediación y Arbitraje" de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombre de Dominio CL" establece: "para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación". Esta norma fue aplicada por arbitraje del 25 de noviembre de 2008 por el Estudio Jurídico Johansson & Langlois, para dominio "espaciourbanopkc.cl" adjudicado a Pablo Kreuzfeldt.
**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, a fojas 110, con fecha 01 de diciembre de 2010, este Tribunal Arbitral resolvió tener por no presentado el escrito evacuado por don Enrique Kreuzfeldt Carrizo, primer solicitante, por extemporáneo.
**DÉCIMO OCTAVO:** Que, a fojas 111, con fecha 01 de diciembre de 2010, este Tribunal Arbitral resuelve citar a las partes a oír sentencia.
**DECIMO NOVENO:** Que a fojas, 112 con fecha 04 de enero del 2.011 , este tribunal resuelve como medida para mejor resolver llamar a una conciliación especial a las partes, citándolas a un comparendo con fecha 14 de enero del 2.011 a las 17.30 hrs.
**VIGÉSIMO:** Que a fojas 113, con fecha 14 de enero del 2.011 se lleva a cabo el comparendo de conciliación con la asistencia del apoderado del segundo solicitante, el Juez árbitro y en rebeldía del primer solicitante.
**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que a fojas 114, con fecha 14 de enero del 2.011 el apoderado del segundo solicitante hace presente al Tribunal una serie de observaciones, las que con fecha 01 DE MARZO DEL 2.011 el Tribunal tiene presente y acompaña tres documentos, consistentes en: Impresión del sitio web, espaciourbanomacul.cl, copia del fallo EI Dupont, y copia de búsqueda en google de espacio urbano ciudad macul; los que se tienen por acompañados.
**TENIENDO PRESENTE**:
**PRIMERO:** Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL - Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de 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. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
**SEGUNDO:** En relación con lo principal, que atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga las palabras o denominaciones "espacio urbanos" como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de un solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una expresión conformada por dos palabras genéricas y comunes, espacio y urbanos, que en nuestro idioma significan por un lado el término "espacio": "extensión que contiene toda la materia existente o parte que ocupa cada objeto sensible", etc, pues hay más de quince significados en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, edición 2.009, a su vez, en el mismo diccionario el término "urbanos", significa: "perteneciente o relativo a la ciudad ó cortés", existiendo para la acepción más de cuatro significados distintos, así ambos términos, no son exclusivos ni excluyentes, no identifican productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se identifican tanto en el lenguaje como en el mercado a varias actividades como ha quedado demostrado en autos, relacionadas por un lado a las publicaciones de uno de los solicitantes y por otro a centros comerciales de diferente tipo y tamaño. Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "*first come, first served*", que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer;
**TERCERO:** Es necesario aclarar que la buena fe, en el caso sublite se presume en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico -artículo 707 del Código Civil-, toda vez que no se ha acreditado hecho material alguno, en relación al nombre del dominio "espaciourbanos.cl", que denote mala fe de parte del primer solicitante o del segundo, que incline la recta razón a favor de uno o de otro, por lo que este argumento de parte del segundo solicitante se desechará, debiendo analizar la situación relativa al mejor derecho de las partes.
**CUARTO:** Pese a lo anterior, la regla general del principio de "first come, first served" no resulta ser una regla absoluta, aún cuando ha sido sostenida en muchos casos por este Tribunal arbitral, pues en este caso concreto se considera que no corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba

suficientes, que ambas partes tienen derechos que justifican su legítimo interés en el nombre de dominio en cuestión, sin embargo, el segundo solicitante Saitec S.A., tiene un respaldo claro y objetivo, gracias al cual ha acreditado en estos autos tener un mejor derecho al dominio en cuestión, inclinando la recta razón a su favor, toda vez que posee un registro marcatorio, actualmente vigente ante el INAPI sobre la marca "espacio urbano", Registro N° 753981, 745415, 776614, 776689767923, 767928, 767929, 776624, 776625, 777892 de diversas clases, relativas a ventas de productos, imágenes, cines, inmobiliarias, etc. rubros muy similares al rubro al que se dedica el primer solicitante. Registros debidamente acompañados a estos autos. En consecuencia ha acreditado un derecho de propiedad válidamente adquirido sobre la expresión "espacio urbano", es decir un derecho sobre idéntica expresión a la que se disputa como nombre de dominio bajo.CL

**QUINTO:** Que el rubro comercial al cual pretende acceder y desarrollar el primer solicitante al pedir el nombre de dominio en cuestión, es muy similar al que se encuentra amparado por el registro marcario del segundo solicitante, lo que ha quedado fehacientemente acreditado en autos, tanto de sus dichos como de los medios de prueba acompañados por este. Fuera de lo anterior el segundo solicitante ha acompañado una serie de registros de la marca "espacio urbano" que datan desde el año 2.005 en adelante, así el primer uso de esta marca es con mucha anterioridad a la solicitud del nombre de dominio, en conflicto de autos y es consecuente con el desarrollo de su actividad comercial.

**SEXTO:** Que la letra "s" asociada al nombre urbano, es un hecho público y notorio que importa el plural de dicho adjetivo, el nombre de dominio solicitado contempla la expresión especiourbano en su totalidad y el único signo diferenciador con dicha marca registrada es la letra "s", letra que como se señaló, importa solo el plural de dicho adjetivo, es un hecho entonces, que las expresiones son idénticas y fonéticamente resultan iguales, puesto que en nuestro país, la letra "S" casi no es pronunciada, esto constituye un hecho público y notorio e induce a una clara confusión en los usuarios de Internet y público en general, confusión que justamente la legislación actualmente vigente en nuestro país y tratados comerciales han buscado evitar, a fin de facilitar el comercio mundial.

**SEPTIMO:** Que a juicio de este Tribunal el nombre de dominio en cuestión compuesto por los signos "espacio urbano", infringe la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, lo que se acredita por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente. Esto no hubiera ocurrido de contener el dominio otros elementos originales y distintivos, pero en el caso en comento, la forma del dominio si generará confusión entre usuarios y consumidores, justamente lo que buscó proteger el segundo solicitante al requerir su inscripción marcatoria.

**OCTAVO:** Que de los hechos antes expresados y que constan en este proceso, se deduce que Saitec S.A., es el primer usuario y creador del signo "espacio urbano" en el mercado, quien además ha invertido recursos para su protección en Chile, por lo que goza de un amplio conocimiento a nivel nacional, en su rubro;

**NOVENO:** En consecuencia, le parece a este tribunal, que estos antecedentes que, a su vez, denotan, un amplio conocimiento del signo "espacio urbano" como de propiedad del segundo solicitante, unido a que existe identidad entre el dominio en conflicto en autos y el registro marcario que obra en su favor, más una actividad comercial legítima y consistente por parte del segundo solicitante, llamada conducta comercial concluyente, lo que de acuerdo a los principios de prudencia y equidad, establecen un mejor derecho por parte del segundo solicitante sobre esta expresión, que habilita para dejar sin efecto el principio desarrollado en esta materia "*first come first served*".
**DECIMO:** Por otra parte desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisionan diversas marcas comerciales, la voz determinante de un nombre o razón social y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que las marcas comerciales y el nombre o razón social gozan de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que los amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud.
**DECIMO PRIMERO:** Por consiguiente, este Tribunal estima que el segundo solicitante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "espaciourbanos.cl".
**RESUELVO:**
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio espaciourbanos.cl al segundo solicitante Saitec S.A. (SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA TERRENOS Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES) RUT.: 96.519.000-7**.**

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del

Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.