Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **grupo-sur.cl**
Oficio OF15551

VISTOS:

1. Que con fecha 26 de agosto de 2011, CONSTRUCTORA GRUPO SUR LIMITADA, representada en calidad de contacto administrativos por doña MARISOL DOCMAC, solicita la inscripción del nombre de dominio **grupo-sur.cl**. Posteriormente, con fecha 22 de septiembre de 2011, GRUPO SUR S.A., representado en calidad de contacto administrativo por don SANTIAGO ORTÚZAR DECOMBE, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **grupo-sur.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF15551, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 12 de diciembre de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 20 de diciembre de 2011, a las 12:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 20 de diciembre de 2011, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste don DIEGO ACUÑA DOMÍNGUEZ, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, GRUPO SUR S.A., y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste el Primer Solicitante, CONSTRUCTORA GRUPO SUR LIMITADA, por lo que se fijan las normas de procedimiento, las cuales se notifican a las partes por correo electrónico;

5. Que con fecha 2 de enero de 2012, el Segundo Solicitante, GRUPO SUR S.A., consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se certifica mediante resolución de fecha 12 de enero de 2012;

6. Que con fecha 6 de enero de 2012, don DIEGO ACUÑA DOMÍNGUEZ, en representación del Segundo Solicitante, GRUPO SUR S.A., presenta demanda de asignación del dominio **grupo-sur.cl**, señalando que esta empresa nació a principios de la década de los noventa con la finalidad de ofrecer productos y servicios en distintas áreas del quehacer publicitario. Durante el año 2006, la empresa da un salto cuantitativo en su evolución, al incorporar un grupo de socios gestores de probada trayectoria en el medio, lo que trajo consigo la incorporación del Grupo de Empresas El Mercurio como socio estratégico. Hoy, el GRUPO SUR S.A. cuenta con cuatro áreas de negocios a través de sus 3 empresas: Sur Media, orientada a la publicidad Exterior, XL Print División Punto de Venta, orientada a la producción e implementación de material y mobiliario para merchandising y

elementos publicitarios; XL Print División Imprenta, orientada a la impresión de grandes formatos; y Vog Visual, enfocada al diseño y consultorías en Visual Merchandising para Retail.

El Segundo Solicitante tiene como objetivo desarrollar una actividad comercial y financieramente viable, que satisfaga los requerimientos específicos de sus clientes y accionistas, buscando establecer un vínculo con el cual se explote el negocio que utilice el flujo de personas que circulan por espacios públicos, convirtiéndolos en medios de comunicación de manera de obtener recursos adicionales ya sea para empresas privadas o para las municipalidades.

GRUPO SUR S.A. busca llegar de manera eficiente con la marca del cliente al público consumidor objetivo, mediante un mensaje a un segmento de dicho público consumidor específico y bien definido, captando la atención de un alto número de personas. Lo anterior lo consigue a través de la publicidad exterior o fuera del hogar (*out of home advertising*), medio de comunicación universal que permite transmitir al público consumidor y a los grupos de consumo durante 24 horas al día, 7 días a la semana, al ser inevitablemente observado. Este tipo de publicidad exterior coincide con el estilo de vida actual de las personas, ocupado, activo, que se traslada o desplaza de un lugar a otro, y permite alcanzar grupos objetivos definidos y segmentados, siendo altamente efectivo en términos de costos con un alcance masivo. De esta manera, GRUPO SUR S.A. ha encontrado un exitoso nicho comercial, cual es proveer a los avisadores con soluciones integrales de publicidad, trabajando en conjunto con avisadores y agencias de publicidad para alcanzar de manera eficiente la mejor alternativa publicitaria. Por ello no resulta sorprendente que cada día un mayor número de avisadores se estén volcando a la publicidad exterior como medio único o en combinación con otros para promocionar productos y servicios en el mercado local.

GRUPO SUR S.A. es desde hace más de una década un agente famoso y notoriamente conocido en el mercado, relevante a nivel nacional, siendo pionero en la incursión de este tipo de avisaje publicitario en exteriores. En el plano comercial y marcario, su signo distintivo como marca registrada o *housemark* corresponde al signo **"GRUPO SUR"**, el cual se encuentra debidamente inscrito ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) para proteger servicios relacionados con su giro comercial, los cuales forman parte de su patrimonio y en los que invierte constantemente parte de su capital a fin de mantenerlos vigentes, ello sin contar la fuerte inversión que realiza tanto en marketing para promocionar y lograr posicionar dicho signo. Estos registros de propiedad de GRUPO SUR S.A. son:

- **"GRUPO SUR"**, Registro N° 680.761, que distingue "servicios de publicidad y promoción de toda clase de actividades y productos; de agencias de publicidad; alquiler de material publicitario y de paneles para anuncios", en la clase 35 del Clasificador Internacional, concedido el 11 de diciembre de 2003;

- **“GRUPO SUR”**, Registro N° 674.323, que distingue “servicios de administración de inmuebles y de todo tipo de proyectos inmobiliarios; negocios financieros y monetarios, gerencia de negocios y de bienes inmuebles; alquiler de explotación agrícola, servicios de análisis y estimaciones financieras, servicios de arriendo y de leasing; servicios prestados por una financiera; factoring; inversión de fondos, investigación de mercado; inversiones de capital; corretaje de bienes inmuebles”, en la clase 36 del Clasificador Internacional, concedido el 29 de septiembre de 2003;
- **“SUR GRUPO SUR”**, Registro N° 680.758, que distingue “servicios de publicidad y promoción de toda clase de actividades y productos; de agencias de publicidad; alquiler de material publicitario y de paneles para anuncios”, en la clase 35 del Clasificador Internacional, concedido el 11 de diciembre de 2003;
- **“SUR GRUPO SUR”**, Registro N° 674.322, que distingue “servicios de administración de inmuebles y de todo tipo de proyectos inmobiliarios; negocios financieros y monetarios, gerencia de negocios y de bienes inmuebles; alquiler de explotación agrícola, servicios de análisis y estimaciones financieras, servicios de arriendo y de leasing; servicios prestados por una financiera; factoring; inversión de fondos, investigación de mercado; inversiones de capital; corretaje de bienes inmuebles”, en la clase 36 del Clasificador Internacional, concedido el 29 de septiembre de 2003.

A su vez, el Segundo Solicitante indica ser asignatario del nombre de dominio **gruposur.cl**, registrado ante NIC Chile desde el 13 de junio del año 2002.

El Segundo Solicitante estima que este cúmulo de registros marcarios y nombre de dominio corresponde a uno de los activos más preciados de GRUPO SUR S.A., ya que a través de ellos logra el reconocimiento por parte del público consumidor en el competitivo y emergente mercado y protección tanto a nivel Constitucional como legal. Es así como la propia Constitución Política de la República en su artículo 19 Nº 25 garantiza a toda persona *“la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley”.* Conforme lo anterior, GRUPO SUR S.A. se considera poseedora de una línea argumental que acredita su mejor derecho, en virtud de los registros antes citados sobre la expresión **“GRUPO SUR”** para distinguir diversos servicios en el mercado.

La doctrina y jurisprudencia están concientes de la finalidad de los nombres de dominio, en orden a que a través de ellos se logran funciones publicitarias. En este sentido, en dictamen N° 1127, de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de julio del año 2000, se señaló: (considerando 7.8) *“Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de*

Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo 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 con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios. 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. Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial."

El Segundo Solicitante sostiene que la Reglamentación de las Normas para la asignación de los nombres de dominio .CL, señala en su artículo 14 que "*es responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros."*

El Segundo Solicitante argumenta, además, que la publicidad como medio tendiente a dar a conocer al consumidor un producto o servicio determinado no encuentra una consagración a nivel de texto legal. Es así como el Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, sirve como marco normativo para el análisis de la presente litis. Este código define el avisaje publicitario como *"una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta."* Esta norma fue señalada para los nombres de dominio, toda vez que éstos constituyen una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para los efectos de autos, están representadas por los siguientes artículos:

> *"Artículo 4 Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a: F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales;*
>
> *"Artículo 13 Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un*

producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria.."

GRUPO SUR S.A. indica que la primera solicitud de registro para el nombre de dominio **grupo-sur.cl** infringe claramente las normas vigentes sobre abusos de publicidad señaladas por el Código de Ética Publicitaria, pues a pesar de no ser una norma imperativa por tratarse de un cuerpo normativo emanado de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, ella señala criterios plasmados en normas que permiten comprender y atribuir un mejor derecho a GRUPO SUR S.A. en estos autos. Lo anterior, según el Segundo Solicitante resulta evidente de su sola lectura, que el dominio pretende hacer un uso injustificado de una marca registrada para GRUPO SUR S.A. y que permite distinguir sus servicios en el mercado, aprovechándose con ello del "*goodwill*" o imagen adquirida que tiene la marca comercial **"GRUPO SUR"** en nuestro país.

El Segundo Solicitante hace presente la Ley de Protección al Consumidor, la cual en su artículo 1 define bajo el N° 4 a la publicidad como *"la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio...".* Pues bien, esta ley se encuentra en plena armonía con la norma citada del Código de Ética Publicitaria. A juicio del Segundo Solicitante, es preciso citar las normas sancionadoras contenidas en el título III, artículos 28 y siguientes del citado cuerpo legal. De estas normas, es dable destacar el artículo 28 A), la cual reza: *"Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores"*. Al analizar esta norma, GRUPO SUR S.A. sostiene que la finalidad es proteger al consumidor de la confusión que supondría la existencia de un nombre de dominio idéntico y peligrosamente similar en términos gráficos y fonéticos a la expresión **"GRUPO SUR"**, registrada como marca comercial y como nombre de dominio respectivamente, lo que presumiblemente será motivo de errores o confusiones en el público consumidor.

El Segundo Solicitante señala que a la expresión solicitada sólo se le ha incorporado un guión que separa las palabras "GRUPO" y "SUR", sin que exista ningún otro elemento diferenciador que permita distinguirlos de las marcas comerciales y nombre de dominio **"GRUPO SUR"** previamente registrados, y que además identifican su razón social: GRUPO SUR S.A. A su juicio, dicha incorporación resulta ser una alteración mínima e insignificante que impide otorgarle al nombre de dominio solicitado una fisonomía e identidad propia que permita diferenciarlo de las marcas y nombres de dominio previamente registrados por GRUPO SUR S.A. Así las cosas, las normas citadas servirían para acreditar que la concesión del dominio al Primer Solicitante contraría o afecta las normas citadas, debiendo en consecuencia atribuirse un mejor derecho a GRUPO SUR S.A., decretándose la concesión del dominio al mismo.

El Segundo Solicitante hace presente principios de competencia leal y ética mercantil, que corresponden a un aserto doctrinario que tiene por finalidad encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles. En estricto rigor, no existe norma positiva que regle un catálogo sobre el particular, quedando entregado más bien a una creación doctrinaria, que se ha ido limitando en el tiempo por la aplicación del Convenio de París, y en especial, la norma contenida en el artículo 10, que reza en sus numerales 2 y 3: *"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial. En particular deberán prohibirse:*

> *"1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
>
> *"2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
>
> *"3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos"*

Este criterio, según el Segundo Solicitante, tiende a impedir la introducción de elementos que pudieran distorsionar el mercado, como el caso de autos, en que un tercero haya pretendido inscribir un dominio Web cuya expresión es prácticamente idéntica a la creada, registrada y profusamente utilizada en el mercado por GRUPO SUR S.A. a nivel nacional, que además se indentifica con su razón social y que constituye además una marca famosa y notoriamente conocida dentro del giro, circunstancias que son constitutivas de una evidente mala fe en su actuar por intentar aprovecharse de la reputación ajena ganada por GRUPO SUR S.A. tras décadas de esfuerzo.

La concesión, a juicio del Segundo Solicitante, del nombre de dominio al Primer Solicitante, debe ser rechazada de plano, ya que a través de esta solicitud se producirán toda clase de confusiones y errores respecto del origen o procedencia empresarial de los servicios que pretendan ser ofertados por esta vía, respecto de aquellos ofrecidos por GRUPO SUR S.A., sobre todo si se tiene en consideración que el Primer Solicitante desarrolla actividades en el área de la construcción, la cual se encuentra íntimamente relacionada con los servicios inmobiliarios de la clase 36 protegidos por los registros marcarios de esta parte ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

A su vez, el Segundo Solicitante, hace presente el criterio del Derecho válidamente adquirido, hipótesis que importa un reconocimiento a las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República. En el orden señalado por la Normativa de NIC, esta categoría de derechos debería ocupar el primer lugar, toda vez que corresponden al reconocimiento de una garantía constitucional; sin embargo, para efectos de análisis, el Segundo Solicitante indica que ha optado por

el orden señalado por la Reglamentación invocada. En este sentido, GRUPO SUR S.A. es titular de registros marcarios y nombre de dominio sobre los cuales debe ser respetada, pues la concesión del nombre de dominio **grupo-sur.cl** a un tercero afectaría evidentemente su patrimonio marcario. Hace presente, a su vez, que es el creador intelectual de la marca **"GRUPO SUR"** y titular de signos previamente registrados para tal expresión ante las instituciones competentes en nuestro país. Además, es una reconocida y reputada empresa nacional, que ha visto afectados sus derechos de Propiedad Intelectual e Industrial en Chile por la presente solicitud de registro de nombre de dominio, y que sin lugar a dudas detenta derechos de índole superior en torno a este nombre de dominio **grupo-sur.cl**.

El Segundo Solicitante hace ver respecto al principio de "*first come, first served*" que no es de aplicación absoluta sino, muy por el contrario, tiene como limitantes las consideraciones contenidas en el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile. Al respecto, cita algunos fallos relevantes de juicios arbitrales que apuntan en este sentido:

a) Conflicto por la asignación del nombre de dominio **tv3.cl** entre QUINTEROS Y COMPAÑÍA LIMITADA y el CONSORCIO PERIODÍSTICO DE CHILE S.A. COPESA, cuyo fallo emitido con fecha 18 de marzo de 2011 por el Árbitro don Guillermo Carey, resolvió asignar el nombre de dominio al CONSORCIO PERIODÍSTICO DE CHILE S.A. COPESA. El Segundo Solicitante indica que algunos de los considerandos relevantes de ese fallo que resultan plenamente aplicables al conflicto de autos son los siguientes:

   "II.4 Que, en materia de disputas de asignación de nombres de dominio .CL, rige de manera general el principio "first come, first served".

   "II.5 Sin embargo, el uso comercial de los nombres de dominio, unido a la imposibilidad técnica de distinguir entre dos nombres de dominio idénticos, hace necesario considerar, en la asignación de un nombre de dominio en disputa, la legitimidad del derecho a usar el nombre de dominio en conflicto sobre una base distinta al citado principio

   ….

   "II.8 Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, aún siendo el principio "first come first served" el principio dominante en materia de asignación del nombres de dominio, no es un principio absoluto en la asignación de nombres de dominio, debiendo ceder necesariamente frente a las consideraciones contenidas en el artículo 14 de la Reglamentación."

b) Conflicto por la asignación del nombre de dominio **servimaster.cl** entre MAQUINARIA Y EQUIPOS ALTA ESPERANZA LTDA. y AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A., cuyo fallo emitido con fecha 1 de septiembre de 2004 por el Juez Árbitro don Marcos Morales Andrade resolvió asignar el dominio al

Segundo Solicitante, AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. Algunos de los considerandos relevantes de ese fallo que, según el Segundo Solicitante resultan plenamente aplicables al conflicto de autos son los siguientes:

"6.1.2 La situación jurídica de las partes con respecto al nombre de dominio disputado

….

"De lo expuesto se concluye que el referido aforismo first come first served no puede aplicarse como principio <<preponderante>> para resolver un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente han de analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas o principios jurídicos que presupongan una equivalencia o paridad de condiciones entre todas las solicitudes en conflicto. Sólo en el supuesto de que ninguna de tales normas o principios permitan solucionar la controversia, y que como consecuencia de ello todas las solicitudes en conflicto se mantengan en igualdad de condiciones, entonces resultará legítimo solucionar la controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el carácter de solución de ultima ratio…"

c) Conflicto por la asignación del nombre de dominio **deltat.cl** entre CRISTIAN ANTONIO MOLINA DELGADO y DELTA EDIFICACIÓN S.A., cuyo fallo emitido con fecha 13 de abril de 2010 por el Árbitro don Ricardo Sandoval López resolvió asignar el nombre de dominio a DELTA EDIFICACIÓN S.A. Algunos de los considerandos relevantes de ese fallo que según el Segundo Solicitante resultan plenamente aplicables a este conflicto son los siguientes:

"TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas stas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único de modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio "FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso sub lite la parte de DELTA EDIFICACION S.A., presentó prueba completa respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

"…QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "deltat.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por la confusión y por la dilución marcaria, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto en función de la marca DELTA, que identifica las marcas

registradas con la expresión DIMENSION, del segundo solicitante, por lo que puede entenderse que el dominio "deltat.cl", forma parte de las de marcas "DELTA" e inducir a creer que existe unión entre el dominio así configurado y las marcas ya indicadas del segundo solicitante. Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

"RESUELVO:

"PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "deltat.cl" al segundo solicitante, esto es, DELTA EDIFICACIÓN S.A., RUT Nº 96.844.020-9, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, domiciliada para estos efectos en Presidente Riesco 5711, piso 8, Las Condes Santiago.

"SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por haber tenido motivos plausibles para litigar. Notifíquese por correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos."

El Segundo Solicitante argumenta que conforme lo anterior, queda claro que el principio *"first come, first served"* es precisamente un principio, mas no un derecho, siendo únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer. Conforme lo indica Punto 6.7 de Parágrafo Debate y Conclusiones, de fallo recaído en la asignación del nombre de dominio **family-office.cl** del fallo de fecha 5 de septiembre de 2011, el "solicitar el nombre de dominio en primer lugar, no constituye necesariamente mayor diligencia ni un mejor derecho a todo evento, puesto que el mismo Reglamento NIC Chile establece un plazo para que cualquier tercero que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar otra competitiva, como efectivamente ocurrió en este caso".

GRUPO SUR S.A., junto con concordar con el razonamiento antes indicado, estima que el mismo tiene plena aplicación al caso de autos, por lo que su antecedente marcario debe ser debidamente sopesado en estos autos, teniendo preeminencia por sobre el principio orientador "*first come, first served*".

El Segundo Solicitante concluye que es un hecho evidente que GRUPO SUR S.A. detenta un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa.

7. Que con fecha 12 de enero de 2012, se provee la presentación de fecha 6 de enero de 2012 hecha por don DIEGO ACUÑA DOMÍNGUEZ, en representación del Segundo Solicitante, GRUPO SUR S.A. y se da traslado a la contraparte, lo que se notifica a las partes por correo electrónico;

8. Que con fecha 27 de enero de 2012, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante, GRUPO SUR S.A., ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante, CONSTRUCTORA GRUPO SUR LIMITADA, no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que GRUPO SUR S.A. posee legítimos derechos sobre la marca **"GRUPO SUR"**, la cual se encuentra registrada, entre otras, bajo el N° 680.761, para distinguir "servicios de publicidad y promoción de toda clase de actividades y productos; de agencias de publicidad; alquiler de material publicitario y de paneles para anuncios", de la clase 35; N° 674.323, que distingue "servicios de administración de inmuebles y de todo tipo de proyectos inmobiliarios; negocios financieros y monetarios, gerencia de negocios y de bienes inmuebles; alquiler de explotación agrícola, servicios de análisis y estimaciones financieras, servicios de arriendo y de leasing; servicios prestados por una financiera; factoring; inversión de fondos, investigación de mercado; inversiones de capital; corretaje de bienes inmuebles", de la clase 36; N° 680.758, que distingue "servicios de publicidad y promoción de toda clase de actividades y productos; de agencias de publicidad; alquiler de material publicitario y de paneles para anuncios", de la clase 35 y la marca **"SUR GRUPO SUR"**, Registro N° 674.322, que distingue "servicios de administración de inmuebles y de todo tipo de proyectos inmobiliarios;

negocios financieros y monetarios, gerencia de negocios y de bienes inmuebles; alquiler de explotación agrícola, servicios de análisis y estimaciones financieras, servicios de arriendo y de leasing; servicios prestados por una financiera; factoring; inversión de fondos, investigación de mercado; inversiones de capital; corretaje de bienes inmuebles" de la clase 36;

7. Que, además, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario del nombre de dominio **gruposur.cl**;

8. Que a través de la restante documentación acompañada por el Segundo Solicitante, éste ha acreditado fehacientemente que la marca **"GRUPO SUR"** de su propiedad es real y efectivamente usada en el mercado chileno en relación a servicios de las clases 35 y 36;

9. Que no obstante no haber hecho presentación alguna el Primer Solicitante, en uso de sus facultades como árbitro arbitrador, este sentenciador ha revisado la página Web que CONSTRUCTORA GRUPO SUR LIMITADA opera bajo el nombre de dominio **grupo-sur.cl**, y en ella puede apreciarse que el Primer Solicitante corresponde a una empresa que presta servicios de construcción, además de servicios profesionales, tales como proyectos de arquitectura y diseño, proyectos de ingeniería y cálculo estructural y proyectos de especialidades e instalaciones. Asimismo, este árbitro ha efectuado una búsqueda en la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la cual no reveló la existencia de solicitud o registro alguno para el signo **"GRUPO SUR"** o variantes del mismo a nombre del Primer Solicitante;

10. Que a juicio de este sentenciador, es indudable que existe una clara relación entre los servicios prestados por el Primer Solicitante y aquellos cubiertos por los registros marcarios del Segundo Solicitante. En efecto, al corresponder la empresa CONSTRUCTORA GRUPO SUR LIMITADA a una empresa constructora, su giro naturalmente se ve relacionado con los "servicios de administración de inmuebles y de todo tipo de proyectos inmobiliarios; negocios financieros y monetarios, gerencia de negocios y de bienes inmuebles; alquiler de explotación agrícola, servicios de arriendo y de leasing; corretaje de bienes inmuebles", los cuales están amparados por las marcas comerciales registradas de propiedad de GRUPO SUR S.A.;

11. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

12. Que en este caso, el nombre de dominio en conflicto es idéntico a la marca comercial **"GRUPO SUR"** de propiedad de GRUPO SUR S.A., a su nombre de dominio **gruposur.cl** y a su razón social, circunstancias que llevan a este sentenciador a concluir que es indudable que el dominio de autos produciría errores y confusiones entre los usuarios de Internet y los consumidores en general, en el evento de que le sea asignado al Primer Solicitante;

13. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por GRUPO SUR S.A., así como la falta de ellos por parte de CONSTRUCTORA GRUPO SUR LIMITADA, es que este árbitro ha llegado a la convicción que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **grupo-sur.cl** al Segundo Solicitante, GRUPO SUR S.A., RUT Nº 78.470.030-5.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

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

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

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

Santiago, 31 de mayo de 2012.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca
RUT 16.007.715-8

Alicia Medel Acuña
RUT 5.994.801-6