En Santiago de Chile, a 30 de mayo de 2012.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO15994 de fecha 1 de marzo de 2012 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "haus.cl", designación que acepté con fecha 5 de marzo de 2012, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Minvest S.A., Rut. 99.568.990-1, representada por Beuchat, Barros & Pfenniger y en autos por los abogados don Diego Acuña Domínguez y doña Julika Weiss Angel, con domicilio en esta ciudad, Europa 2035 de la comuna de Providencia, correos electrónicos dacuna@bbp.cl y dominios@bbp.cl; 2) Distribución y Servicio D & S S.A., Rut. 96.439.000-2, representada por Silva & Cia. y en autos por los abogados don Gonzalo Sánchez Serrano y doña María José Arancibia Obrador, con domicilio en esta ciudad, Hendaya 60 piso 4° de la comuna de Las Condes, correo electrónico mjarancibia@silva.cl y jmontt@silva.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "haus.cl.", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 20 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Minvest S.A.

Consta a fojas 93 de autos que doña Julika Weiss Angel en representación de Minvest S.A. presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Solicita la aplicación del principio "first come, first served", es decir, que el nombre de dominio se asigne a quien lo solicitó primero. Agrega que su mandante no ha incurrido en violación a las normas, sino que ha obrado de buena fe y conforme a derecho e intereses legítimos. Señala que Minvest S.A. es titular de registros y solicitudes de marca para la expresión Haus, su interés es legítimo, de proteger un nombre de dominio idéntico a una marca comercial con la cual identifica sus productos y servicios, y particularmente con la que identifica una de sus empresas. Cita cada una de los registros marcarios "Haus" (10), las que fueron presentadas con anterioridad a la solicitud de registro del nombre de dominio haus.cl. Además señala que las partes no son competidoras entre sí, por lo que el registro del nombre de dominio haus.cl a nombre de Minvest S.A. no crea confusión en el público consumidor respecto del segundo solicitante y sus marcas. Agrega que Minvest S.A. es la empresa controladora del grupo empresarial Gildemeister, un reconocido grupo de empresas del rubro automotriz y de maquinaria en Chile, por su parte, Distribución y Servicio D & S S.A. es un reconocida empresa del rubro de supermercados, por tanto el registro del nombre de dominio haus.cl a nombre de Minvest S.A. no inducirá a los consumidores a error respecto a los productos y servicios ofrecidos. Señala que Minvest S.A. usa su marca Haus principalmente para identificar una empresa que presta servicios de arriendo de maquinaria pesada en Chile y en Perú.

Agrega que la marca Haus no es la marca con que el segundo solicitante identifica su empresa o negocio, pues su marca principal es Lider, señala que Haus es la marca con que identifica una línea de productos de hogar y decoración, pero que tiene otras marcas como Boulevard, Buffet, Alquimia. Señala que el segundo solicitante no tiene por política tener registrados los nombres de dominio iguales a sus marcas secundarias, pues estos están registrados por terceros o disponibles para registro. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, acompaña los siguientes documentos: Copias de registros de la marca Haus en Chile y Perú (10); Presentación de Power Point de fotografías y gráficas de uso de la marca Haus por parte de Minvest S.A.

I.5.2 Planteamientos de la Distribución y Servicio D & S S.A.

Consta a fojas 53 y siguientes que don Gonzalo Sánchez Serrano en representación de Distribución y Servicio D & S S.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. En primer término hace una reseña histórica de Distribución y Servicio D & S S.A., orígenes que se remontan al año 1839. Que hoy se encuentra consolidado, incluso con la fabricación de productos propios con marca propia, entre ellas, Haus para los productos del hogar. Agrega que lo anterior demuestra que su representada es la creadora, usuaria y quien ha posicionado el signo Haus, hecho público y notorio. Señala que el dominio solicitado haus.cl es gráfica y fonéticamente idéntico a la marca registrada por su representada, y que antes había sido titular del nombre de dominio. Agrega que el primer solicitante sólo tiene solicitudes marcarias, es decir, son sólo meras expectativas, no hay un derecho concreto, es más, todas ellas, se encuentran con oposición de su representada. En cambio, su representada tiene registradas las marcas con anterioridad a la solicitud del nombre de dominio haus.cl, por lo que ostenta un mejor derecho. A continuación se refiere a los criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio, solicita la no aplicación del principio “first come, first served”, y el dominio debe ser asignado a quien tiene el mejor derecho. En cuanto a lo anterior, señala que su representada es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor

derecho, y de lo contrario se estaría vulnerando abiertamente el derecho de dominio, protegido por la Constitución Política de la república, art. 19 n° 24 y 25 y arts. 582, 583 y 584 del Código Civil. Cita el artículo 14 del reglamento NIC CHILE, en cuanto a respetar los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por tercero, y cita jurisprudencia sobre la materia. También cita el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile. Por otra parte, se hace cargo 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 idéntica a las marcas, dominios y razón social de su 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 su mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. 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. Por último, señala 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. Concluye que acuerdo a lo planteado, 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 haus.cl dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con Distribución y Servicio D&S S.A. Finalmente, para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, acompaña los siguientes documentos: Certificado emitido por el INAPI de la marca registrada HAUS de su representada; Reportaje relativo a las marcas propias de DyS; e Impresión de diversos productos HAUS.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de Minvest S.A.

Consta a fojas 99 que don Santiago Ortúzar Decombe en representación de Minvest S.A. evacuó respuesta a los argumentos expuestos por la Distribución y Servicio D & S S.A. Estima que no se ha acreditado en forma suficiente la fama y notoriedad de la marca Haus para productos de hogar por parte del segundo solicitante. Agrega que no es efectivo lo sostenido por la contraria en cuanto a que su representada no tiene un interés legítimo. Señala que el interés de su representada es poder desarrollar su actividad comercial a través de un sitio en internet que es idéntica una serie de marcas registradas a su nombre en Perú, y a una serie de solicitudes de registro de marca en trámite en Chile, todos estos antecedentes son previos a la solicitud del nombre de dominio. En cuanto a sus marcas, precisa que Minvest S.A. es titular de registros para la marca Haus en Perú, por lo que no resulta prudente ni equitativo que se establezca un mejor derecho de la segunda solicitante en base al criterio de la titularidad de marca comercial, cita el art. 14 del Reglamento de Nic, norma que no hace distinción a si estos derechos válidamente adquiridos son nacionales o extranjeros. Agrega que se produce una colisión de derechos válidamente adquiridos, por lo que prima el principio first come first served. Señala que la marca Haus del segundo solicitante sirve para distinguir productos para el hogar, los cuales no tienen ninguna relación con el giro de Minvest S.A., incluso si dicha marca fuese famosa y notoria. Agrega que resulta imposible que su representada busque aprovechar el esfuerzo del segundo solicitante ya que los giros de ambos solicitantes son diversos y no relacionados, que Minvest S.A. es titular de registros para la marca Haus en el extranjero y solicitudes en Chile y que las marcas registradas por el segundo solicitante tiene un ámbito de protección que no se topa con el giro de su mandante. Finalmente señala que el segundo solicitante de haber sido titular del dominio haus.cl y haber dejado de serlo, sólo demuestra un desinterés en el mismo.

1.6.2 Respuesta de Distribución y Servicio D & S S.A.

Consta a fojas 100 de autos que doña María José Arancibia Obrador en representación de Distribución y Servicio D & S S.A. evacuó respuesta a los planteamientos de Minvest S.A. Señala que su representado efectivamente es un supermercado y como tal vende y distribuye diversos bienes, productos y servicios de diversas marcas, entre sus marcas propias encontramos HAUS, reconocida dentro del mercado como la marca del supermercado Líder, la cual ha posicionada y es identificada dentro del mercado nacional. Además, su representada tienen un uso efectivo, real y concreto de su marca registrada, a diferencia de la contraparte que solamente tiene una mera expectativa quien tiene solo una solicitud en trámite, no existe en Chile por parte del primer solicitante registro marcario alguno. En otro orden de ideas, en cuanto a tener una especie de política poco consecuente en relación existente en sus marcas comerciales y nombres de dominio, no es correcto, por cuanto del listado adjuntado por el primer solicitante, por ejemplo la marca boulevard.cl fue concedida el año 2007, el nombre de dominio ya existía desde el 1999, por lo tanto es imposible que sean titulares del mismo, cuando ha habido una continuidad en la titularidad. Otro caso es buffet, la marca fue concedida en el año 2007, el nombre de dominio se encuentra registrado desde el año 2000. Finalmente, alquimia la marca se registró en el 2003, el dominio se encuentra registrado desde el 1998. En el caso del nombre de dominio haus.cl coincide plenamente con la marca registrada de su representada, marca que es usada en forma efectiva, marca que fue registrada antes que la solicitud del nombre de dominio en disputa. Reitera la no aplicación el principio *first come, first served*, que no ocurre en autos puesto que el primer solicitante no tiene una marca registrada y trayectoria como la de su representada.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 101 de autos, con fecha 2 de mayo de 2012, no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Minvest S.A. con fecha 25 de noviembre de 2011 solicitó el nombre de dominio "haus.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Distribución y Servicio D & S S.A. representada por Silva & Cia., lo solicitó con fecha 30 de noviembre de 2011.-

II.2 Que Minvest S.A. fundamentó su mejor derecho en la aplicación del principio "first come, first served". Señala que Minvest S.A. es titular de registros en Perú y solicitudes en Chile de marcas para la expresión Haus. Que su interés es legítimo, de proteger un nombre de dominio idéntico a una marca comercial con la cual identifica sus productos y servicios, y particularmente con la que identifica una de sus empresas. Además señala que las partes no son competidoras entre sí, que Minvest S.A. es la empresa controladora del grupo empresarial Gildemeister, un reconocido grupo de empresas del rubro automotriz y de maquinaria en Chile, que presta servicios de arriendo de maquinaria pesada en Chile y en Perú.

II.3 Que Distribución y Servicio D & S S.A. fundamentó su mejor derecho en que es un supermercado consolidado, con la fabricación de productos propios con marca propia, entre ellas, Haus para los productos del hogar. Que es la creadora, usuaria y quien ha posicionado el signo Haus, hecho público y notorio. Señala que el dominio solicitado haus.cl es gráfica y fonéticamente idéntico a la marca registrada por su representada, y que antes había sido titular del nombre de dominio. Agrega que el primer solicitante sólo

tiene solicitudes marcarias, es decir, son sólo meras expectativas. Solicita la no aplicación del principio first come, first served. Agrega que es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho, y de lo contrario se estaría vulnerando abiertamente el derecho de dominio, protegido por la Constitución Política de la República y del Código Civil. Cita el artículo 14 del reglamento NIC CHILE, en cuanto a respetar los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros, y cita jurisprudencia sobre la materia, también cita el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile. Por otra parte, se refiere a la "dilución" de la imagen comercial o marcaria. Por último, señala 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.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Minvest S.A. es titular en Perú de la marca "Haus", concedida con fecha 20 de septiembre de 2010, fojas 79, y concedidas con fecha 23 de septiembre de 2010, fojas 85 y 89. También consta a fojas 72 a 77 de autos, que Minvest S.A. solicitó al Inapi el registro de la marca "Haus" con fecha 20 de mayo de 2010, las cuales aún no se encuentran concedidas. Que por su parte, consta que Distribución y Servicio D & S S.A., fojas 32 a 45 de autos, que tiene registrada en Chile la marca "Haus", concedidas con fecha 3 de octubre de 2011.

II.5 Que las marcas registradas por ambas partes "Haus", son idénticas al nombre de dominio solicitado, "haus.cl". Además ambas marcas fueron concedidas con anterioridad a la solicitud del nombre de dominio en disputa. La diferencia que existe entre las marcas registradas por las partes es que Minvest S.A. tiene registrada la marca Haus en Perú y Distribución y Servicio D & S S.A. tiene registrada la marca Haus en Chile. Lo anterior tiene relevancia en la materia ya que el registro de dominio ".cl" identifica los nombres de

dominio registrados en Chile. De esta manera Distribución y Servicio D & S S.A. tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio "haus.cl" atendido que tiene registrada la marca "Haus" en nuestro país. En relación a las solicitudes de Minvest S.A. de la marca "Haus" presentadas al Inapi (Chile), este antecedente no se tendrá en consideración, para resolver el conflicto de autos, ya que, no se encuentran concedidas las marcas, de manera que se trata de una mera expectativa y no de un derecho.

II.6 Además debe considerarse que Distribución y Servicios D & S S.A. utiliza la denominación "Haus" para distinguir e identificar la marca de sus productos de hogar y decoración que vende en los Supermercados Lider. Lo anterior, constituye un mejor derecho, atendido que se trata de una cadena de supermercados de público masivo, donde existen variados y abundantes productos de hogar y decoración de la marca "Haus", lo que la hace ser una marca públicamente conocida, notoria y famosa

II. 7 Que debe considerarse que de acuerdo a la propia documentación acompañada por Minvest S.A., los productos y servicios que ofrece en Perú y en Chile se denominan "Rental Haus". Productos y servicios que no son tan conocidos por el público ni tienen la misma notoriedad y fama de los productos que ofrece Distribución y Servicio D & S S.A.

II.8 Que en consideración a los antecedentes mencionados, Minvest S.A. no ha acreditado tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, en virtud de lo cual no cabe la aplicación del principio First Come First Served.

II.9 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio "haus.cl" identifica claramente los productos y servicios de hogar y decoración de la marca "Haus" ofrecidos por Distribución y Servicio D & S S.A.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “haus.cl” a Distribución y Servicio D & S S.A. representada por Silva & Cia.

Cada parte pagará sus costas.

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

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.