ifund.cl

En Santiago, a 3 de Enero de 2008.

VISTOS:

1.- El Oficio de Nic Chile OF07735, de 5 de Julio de 2007, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre Virtual Security S.A. y Euroamérica Seguros de Vida S.A., por la inscripción del nombre de dominio ifund.cl, que rola a fojas 1.

2.- La identificación de las partes que rola a fojas 2 y 3.

3.- Copia de la comunicación de Nic Chile a las partes, mediante correo electrónico de 5 de Julio de 2007, dando cuenta de la designación del suscrito como árbitro en este caso, de fojas 5.

4.- Resolución de fojas 8, de 10 de Julio de 2007, por la cual el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes, para fijar las normas de procedimiento.

5.- Notificación de fojas 9, que se hace a las partes con fecha 10 de Julio de 2007, de la resolución señalada en el número anterior.

6.- Documentos de fojas 10 y 11, que son los formularios de admisión de envíos registrados de Correos de Chile, en los que consta el despacho a las partes por correo certificado, con fecha 11 de Julio de 2007, de los documentos referidos en los números anteriores.

7.- Copia del correo electrónico dirigido a Nic Chile, con copia a las partes, con fecha 11 de Julio de 2007, comunicando la aceptación del suscrito a la designación de árbitro en este caso, de fojas 12.

8.- Mensaje de correo electrónico dirigido por Nic Chile a las partes, dando cuenta de haber tomado conocimiento de mi aceptación a la designación de árbitro, de fecha 11 de Julio de 2007, agregado a fojas 13.

9.- Copia de un mensaje de correo electrónico dirigido al árbitro y a las partes, de 12 de Julio de 2007, que aparece suscrito por el señor Germán Honorato, SubGerente de Marketing y Desarrollo de Inversiones Security, en el cual señala que no desean continuar con este proceso de resolución de conflicto, el cual se encuentra agregado a fojas 14.

10.- Mensaje de correo electrónico de 30 de Julio de 2007, agregado a fojas 15, en el cual el abogado señor Ignacio Martínez solicita la fijación de nuevo día y hora para la audiencia en la que tienen que fijarse las normas de procedimiento.

11.- Copia del mensaje de correo electrónico de fojas 16, dirigido por el árbitro, con fecha 31 de Julio de 2007, al contacto administrativo del primer solicitante, en el que se hace referencia al mensaje agregado a fojas 14 y se dan las instrucciones que deben ser seguidas para desistirse de una solicitud, conforme a la reglamentación de Nic Chile.

12.- Resolución de fojas 21, de 3 de Agosto de 2007, en la que se fija nuevo día y hora para la realización de la audiencia destinada a fijar el procedimiento.

13.- Notificación de fojas 22, por correo electrónico de 3 de Agosto de 2007, dirigido a las partes, mediante la cual se le notifica la resolución de fojas 21.

14.- Copia del mensaje de correo electrónico, de 8 de Agosto de 2007, agregado a fojas 23, mediante el cual el abogado señor Ignacio Martínez consulta a la parte contraria si en definitiva se desistirán o no de su petición.

15.- Documento de fojas 25, consistente en copia del poder mediante el cual actúan los representantes de Euroamérica Seguros de Vida S.A.

16.- Acta del comparendo realizado con fecha 13 de Agosto de 2007, con la sola asistencia del abogado señor Ignacio Martínez Cornejo, en representación de Euroamérica Seguros de Vida S.A., en el cual se fijaron las normas por las que se regirá este procedimiento, que rola a fojas 26 y 27.

17.- Notificación de fojas 28, hecha a las partes mediante correo electrónico de 13 de Agosto de 2007, en la cual se les envía copia del acta del comparendo indicada en el número anterior.

18.- Documentos de fojas 29 a 35, consistentes en copias de cinco mensajes de correo electrónico intercambiados al interior de la compañía Euroamérica Seguros de Vida S.A., de fecha 18 de Mayo de 2001, 24 de Septiembre de 2002, 30 de Septiembre de 2002, 19 de Diciembre de 2002 y 7 de Enero de 2003, que tratan sobre el producto denominado IntelligentFund o Ifund.

19.- Documento de fojas 36, consistente en copia de la información que proporciona la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, en el cual consta que Compañía de Seguros de Vida Euroamérica S.A. es titular de la marca comercial "INTELLIGENT FUND", registrada con el Nº 619.854, de fecha 28 de Enero de 2002, que distingue "servicios de corredores de seguros, liquidadotes de seguros, entidades aseguradoras y reaseguradotas, agentes de valores, instituciones de crédito, agencias de cambio, clase 36".

20.- Documento de fojas 37, consistente en copia de la información que proporciona la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, en el cual consta que Compañía de Seguros de Vida Euroamérica S.A. es titular de la marca comercial "INTELLIGENT FUND", registrada con el Nº 623.105, de fecha 21 de Febrero de 2002, que distingue "servicios de corredores de seguros, liquidadotes de seguros, entidades aseguradoras y reaseguradotas, agentes de valores, instituciones de crédito, agencias de cambio, clase 36".

21.- Documento de fojas 38, consistente en copia de la información que proporciona la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, en el cual consta que Compañía de Seguros de Vida Euroamérica S.A. es titular de la marca comercial "INTELLIGENTFUND-EUROAMERICA", registrada con el Nº 629.772, de fecha 10 de Mayo de 2002, que distingue "frase de propaganda para ser usada en servicios de corredores de seguros, liquidadotes de seguro, entidades reaseguradotas, agentes de valores, instituciones de crédito, agencias de cambio, clase 36. Frase de propaganda para ser usada en instituciones de salud provisional, servicios de seguridad, clase 42".

22.- Documento de fojas 39, consistente en copia de la información que proporciona la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, en el cual consta que Compañía de Seguros de Vida Euroamérica S.A. es titular de la marca comercial "INTELLIGENTFUND-EUROAMERICA", registrada con el Nº 629.771, de fecha 10 de Mayo de 2002, que distingue "servicios de telecomunicaciones, en general, servicios de telecomunicaciones vía Internet y/u otras formas de comunicación a través de medios computacionales, entrega de toda clase de información a través de Internet y otros medios computacionales, todo servicio de comunicación electrónica vinculado a Internet y otros medios de comunicación computacionales, servicios de comunicaciones, radiofónicas,

télex, radioemisores y televisión, de difusión de programas hablados, radiales y televisados, servicios de producción, organización, creación y difusión de programas de radio y televisión, servicios de asesoría de prensa, planificación y ejecución de programas de prensa, clase 38".

23.- Documento de fojas 40, consistente en copia de la información que proporciona la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, en el cual consta que Compañía de Seguros de Vida Euroamérica S.A. es titular de la marca comercial "INTELLIGENT PLAN - EUROAMERICA", registrada con el Nº 702.924, de fecha 9 de Septiembre de 2004, que distingue "servicios de empresas de publicidad en relación con toda clase de mercaderías o servicios; servicios de agencia de publicidad; servicios de asesoría comercial y de negocios, clase 35. Servicios de seguros; servicios de corredores de seguros, de valores y de bienes, servicios de liquidadotes de seguros; servicios de entidades aseguradoras y reaseguradotas; servicios relacionados con negocios monetarios, asegurados por agentes fiduciarios; servicios de agentes de valores, instituciones de crédito, agencias de cambio; servicios de administración de fondos de pensiones, servicios de planes de financiamiento para servicios de salud, clase 36. Servicios de telecomunicaciones, en general, servicios de telecomunicaciones vía Internet y/u otras formas de comunicación a través de medios computacionales; servicios de entrega de toda clase de información a través de Internet y otros medios computacionales, todo servicio de comunicación electrónica vinculado a Internet y otros medios de comunicación computacionales; servicios de comunicaciones, radiofónicas, télex, radioemisores y televisión, de difusión de programas hablados, radiales, y televisados, servicios de asesoría de prensa, planificación y ejecución de programas de prensa, clase 38. Servicios de instituciones de salud provisional; servicios de salud; servicios de salud hospitalarios, ambulatorios y domiciliarios prestados por una Isapre o Institución de Salud Provisional; servicios de información prestados por una Isapre por todos los medios de comunicación interactiva de datos, servicios de profesionales que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes en materia de salud en la clase 44".

24.- Documento de fojas 41, consistente en copia de la información que proporciona la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, en el cual consta que Euroamérica Seguros de Vida S.A. es titular de la marca comercial "IFUND", solicitada con el Nº 778.339, de fecha 22 de Junio de 2007, que distingue "impresos y publicaciones periódicas y no periódicas; revistas; catálogos, folletos; material publicitario, de instrucción y procedimientos; artículos de librería, oficina e imprenta, adhesivos y material para embalaje, clase 16".

25.- Documento de fojas 42, consistente en copia de la información que proporciona la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, en el cual consta que Euroamérica Seguros de Vida S.A. es titular de la marca comercial "IFUND-INTELLIGENT FUND", solicitada con el Nº 778.340, de fecha 22 de Junio de 2007, que distingue "asesoría y consultoría en asuntos económicos, financieros, monetarios, cambiarios, inmobiliarios, de seguros, de inversión y administración de activos financieros, administración de capitales, inversiones e inmuebles, análisis y estimaciones financieras, negocios monetarios, cambiarios, de capitales, de seguros y de inversión, depósitos de valores y títulos, inversiones, corretaje, alquiler, valoración, administración y obtención de rentas de inmuebles, trust de inversión y compañía holding, peritajes fiscales, actuariado y tarificación de negocios financieros, monetarios, cambiarios, inmobiliarios de pensiones, seguros de inversión, préstamos y créditos, agencia inmobiliaria, servicios de transferencias de dinero, autorización de transacción y pago, clase 36. ".

26.- Documento de fojas 43, consistente en copia de la información que proporciona la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, en el cual consta que Euroamérica Seguros de Vida S.A. es titular de la marca comercial "IFUND", solicitada con el Nº 778.341, de fecha 22 de Junio de 2007, que distingue "servicios de acceso y entrega de todo tipo de información vía Internet y otros medios computacionales y todo lo relacionado a

transmisiones electrónicas, páginas web, casillas buzones y correo electrónico, servicio de transmisión de datos y mensajes, servicios de telecomunicaciones en general vía Internet y/u otras formas de comunicaciones a través de medios hablados, radiados, televisados, computacionales y electrónicos vía Internet, explotación y operación de sitios en Internet, programas hablados, radiados, clase 38".

27.- Documento de fojas 44, consistente en copia de la información que proporciona la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, en el cual consta que Euroamérica Seguros de Vida S.A. es titular de la marca comercial "IFUND", solicitada con el Nº 778.342, de fecha 22 de Junio de 2007, que distingue "servicios de profesionales de ingenieros en asuntos científicos y tecnológicos; investigación y análisis; desarrollo de software; servicios legales, clase 42".

28.- Documento de fojas 45, consistente en copia de la información que proporciona la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, en el cual consta que Euroamérica Seguros de Vida S.A. es titular de la marca comercial "IFUND", solicitada con el Nº 778.343, de fecha 22 de Junio de 2007, que distingue "servicios consistentes en la prestación de ayuda a la dirección o explotación de negocios relacionados con las áreas de seguros, financieros, inversiones e inmobiliarios; representación marketing, publicidad y promoción de asuntos relacionados con las áreas antes señaladas, importación y exportación de bienes y servicios, venta en línea por medios interactivos correo electrónico e Internet, al detalle y por catálogos, contratación de personal, administración comercial y trabajos de oficina, clase 35".

29.- Documentos de fojas 46 a 140, que comprende muestras de siete pólizas de seguro "Intelligent Fund" emitidas desde el año 2001 en adelante, en las que se hace referencia al "Plan de Seguro: Intelligent Fund".

30.- Documentos de fojas 141 a 169, que consisten en carpetas, tríptico y boletines originales del fondo mutuo "IntelligentFund"

31.- Escrito de fojas 170, mediante el cual la parte de Euroamérica Seguros de Vida S.A. formula sus planteamientos de mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa y acompaña documentos.

32.- Resolución de fojas 175, de 28 de Agosto de 2007, recaída en el escrito anterior, en la que se establece que para proveer, previamente deben acompañarse copia de los documentos, de conformidad con lo dispuesto en el número 5 de las Reglas de Procedimiento fijadas en el comparendo de 13 de Agosto de 2007 y su respectiva notificación mediante correo electrónico de 28 de Agosto de 2007, cuya copia rola a fojas 176.

33.- Escrito de fojas 177, en el cual la parte de Euroamérica Seguros de Vida S.A. solicita se le conceda un plazo para acompañar las copias solicitadas; la resolución recaída en dicho escrito, de 30 de Agosto de 2007, agregada a fojas 178 y su correspondiente notificación a las partes mediante correo electrónico de 31 de Agosto de 2007, cuya copia se encuentra agregada a fojas 179.

34.- Escrito de fojas 180, mediante el cual la parte de Euroamérica Seguros de Vida S.A. cumple lo ordenado y pide se tengan como pruebas en este caso las copias de los mensajes de correo electrónico que se refieren al producto denominado "IFUND" y los documentos que dan cuenta de la existencia de marcas comerciales registradas y pide no considerar los documentos probatorios acompañados en el número 2 del primer otrosí del escrito de fojas 170, por no contar con copias suficientes.

35.- Resolución de fojas 181, de 5 de Septiembre de 2007, mediante el cual se provee el escrito de fojas 170 dándose traslado del mismo y su notificación a las partes mediante

correo electrónico de 5 de Septiembre de 2007, cuya copia se encuentra agregada a fojas 182.

36.- Escrito de fojas 183, mediante el cual la parte de Euroamérica Seguros de Vida S.A. solicita se tengan presente las consideraciones que indica y se falle.

37.- Resolución de fojas 185, de 4 de Octubre de 2007, mediante la cual se cita a las partes a oír sentencia y su correspondiente notificación por mensaje de correo electrónico de 4 de Octubre de 2007, cuya copia se encuentra agregada a fojas 186.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que son parte en este juicio Virtual Security S.A. RUT Nº 96.924.730-5, domiciliado en Huérfanos 669, Oficina 507, Santiago, y Euroamérica Seguros de Vida S.A., RUT Nº 99.279.000-8, domiciliado en Agustinas 1127, Santiago.

II.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre Virtual Security S.A., como primer solicitante, y Euroamérica Seguros de Vida S.A., como segundo solicitante, por la presentación por parte de ambos de solicitudes competitivas para la inscripción del nombre de dominio ifund.cl, y determinar a quién corresponde el mejor derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio.

III.- Que en su demanda de fojas 170, la parte de Euroamérica Seguros de Vida S.A. funda su petición en los siguientes antecedentes:

Señalan que se trata de una compañía de seguros que desde hace más de 100 años gira en el rubro de los seguros de vida así como la oferta y la prestación de diversos instrumentos financieros, títulos que además de garantizar la vida y la integridad de las personas, incentivan el ahorro de sus asegurados, mediante la inversión de sus rentas en variados fondos de capitalización individual.

Dentro de los citados instrumentos, además del seguro tradicional, se encuentran los fondos mutuos, que con el transcurso del tiempo se han convertido en una de las alternativas preferidas por las personas a la hora de invertir.

Señalan que uno de los fondos mutuos o de inversión que posee mayor venta y renombre en el mercado, es el fondo denominado “Intelligent Fund” o como sus administradores y usuarios lo identifican más fácilmente “I-FUND”.

El fondo mutuo conocido como “I-FUND”, constituye un instrumento de inversión que combina ahorro y protección (seguro de vida).

La póliza “Intelligent Fund” se encuentra registrada en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile desde el año 2001 y posee presencia comercial en el mercado nacional desde esa fecha, siendo además promocionado en distintos medios y en la página web de Euroamérica www.euroamerica.cl.

Agregan que Euroamérica Seguros de Vida S.A. son legítimos creadores y usuarios de las marcas comerciales “INTELLIGENT FUND”, “INTELLIGENT FUND EUROAMERICA”, “INTELLIGENT PLAN EUROAMERICA”, además de su abreviación “IFUND” según consta, entre otros, de los registros Nº 619.854, Nº 623.105, Nº 629.722, Nº 629.771 y Nº 702.924, que comprenden distintos servicios de las clases 36, 35, 42 y 38.

Agregan que además según consta de las solicitudes Nº 778.339 a Nº 778.343, han pedido el registro de la marca “IFUND” en las clases 16, 36, 38, 42 y 35.

Hacen ver que conforme al espectro y la especial cobertura amparada por la familia de marcas que conforman el signo “Intelligent Fund” y la abreviación “IFUND” resulta indudable que el nombre de dominio solicitado en estos autos se comprende íntegramente en el signo protegido que les pertenece.

Estiman que no se trata de una simple semejanza gráfica o fonética que haga previsible una cierta confusión, sino, por el contrario, nos encontramos en presencia de una verdadera y real “equivalencia conceptual” que inevitablemente provocará entre los destinatarios que requieren de estos similares servicios, una obligada asociación de origen, en cuanto a la procedencia empresarial de las prestaciones ofrecidas.

Hacen ver que el dominio pedido se comprende íntegramente, o al menos se asocia a los signos inscritos de su propiedad y destacan que, en casos similares, el Artículo 19 bis d) de la Ley Nº 19.039, presume legalmente la confusión entre dos signos, cuando se trate de marcas idénticas para servicios similares.

Adicionalmente, el dominio pedido se relaciona con el nombre de un fondo mutuo o instrumento de inversión, desarrollado y explotado comercialmente por Euroamérica, desde hace prácticamente cinco años y que se denomina “Fondo Inteligente” o “Intelligent Fund”.

En consecuencia, de acuerdo a los antecedentes expuestos el nombre de dominio solicitado es idéntico o engañosamente similar a las marcas, de producto y de servicio, de propiedad de Euroamérica Seguros de Vida S.A., siendo también identificada en el mercado de las inversiones “IFUND” como exclusiva y de propiedad de los segundos solicitantes.

Bajo estas circunstancias, concluyen señalando que el primer solicitante no detenta ningún derecho ni posee interés legítimo alguno con respecto al nombre de dominio pedido, por lo que corresponde que tal expresión sea asignada en forma definitiva a Euroamérica Seguros de Vida S.A.

IV.- Que en su escrito de fojas 183, la parte de Euroamérica Seguros de Vida S.A. refuerza algunos argumentos dados anteriormente y agrega que la aplicación del principio “first come, first served”, en estricto rigor constituye una simple presunción establecida en favor del primer solicitante de un dominio sin perjuicio de lo cual la resolución debe basarse en que la conducta de los solicitantes no vulnere otros principios jurídicos y normas legales que están por sobre la reglamentación establecida por Nic Chile.

Hacen ver también que el Artículo 14 del Reglamento de Nic Chile señala como de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo derechos válidamente adquiridos por terceros.

V.- Que el primer solicitante no compareció a estos autos, sin perjuicio de haber sido notificado por Nic Chile del nombramiento del árbitro, como consta en el correo electrónico de fojas 5; habérsele notificado la resolución de fojas 8 por carta certificada, como consta a fojas 9 y 10 y además, mediante correo electrónico de fojas 12, habérsele notificado por parte de Nic Chile la aceptación del suscrito para asumir como árbitro en este caso; y habérsele notificado también, mediante correo electrónico de fojas 28, el contenido del acta de fojas 26; al igual que habérsele notificado por correo electrónico de 28 de Agosto de 2007 la resolución de fojas 181, en la que se le da traslado de la presentación de la contraria, así como habérsele notificado por correo electrónico todas las restantes resoluciones dictadas en el expediente; todo lo cual impide conocer el fundamento y motivación de Virtual Security S.A. para solicitar la inscripción del nombre de dominio ifund.cl.

VI.- Que respecto a la eventual renuncia por parte del primer solicitante al nombre de dominio que parece desprenderse del documento de fojas 14, éste no puede ser considerado en estos autos, toda vez que se trata de un correo electrónico del cual no hay certeza sobre su origen y aparece firmado por una persona cuya personería es totalmente desconocida y que dice actuar en representación de una persona jurídica distinta del primer solicitante.

VII.- Que con el mérito de los documentos acompañados, principalmente los de fojas 36 a 45, se tendrá por acreditado que los señores Compañía de Seguros de Vida Euroamérica S.A. son los creadores de las expresiones “Intelligent Fund” y de su abreviación “IFUND”, la que utilizan efectivamente en el mercado.

VIII.- Que esta circunstancia constituye derechos válidamente adquiridos por terceros, que no pueden ser violados por el solicitante de un nombre de dominio, como se establece en el Artículo 14 del Reglamento de Nic Chile.

IX.- Que dado lo anterior, Virtual Security S.A. no ha acreditado tener derecho alguno preexistente sobre el nombre de dominio en disputa.

X.- Que Euroamérica Seguros de Vida S.A. tiene el mejor derecho sobre la expresión ifund.cl, por corresponder ésta a una marca registrada de su propiedad y a un producto que utiliza comercialmente.

RESUELVO:

I.- Rechazar la solicitud de Virtual Security S.A., RUT Nº 96.924.730-5, para la inscripción del nombre de dominio ifund.cl.

II.- Acoger la solicitud de Euroamérica Seguros de Vida S.A., RUT Nº 99.279.000-8, y asignarle en forma definitiva el nombre de dominio ifund.cl.

Autorícese la sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo previsto en el inciso final del Artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

Andrés Echeverría Bunster

Autorizo la firma de don Andrés Echeverría Bunster, cédula nacional de identidad Nº 5.199.640-2.

Santiago, 3 de Enero de 2008.