inversioneslasbrisas.cl

Santiago, 16 de Abril de 2012.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 17 de Octubre de 2011, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF15130, denominada "**Arbitraje dominio inversioneslasbrisas.cl**", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Árbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 21 de Octubre de 2011 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día Viernes 4 de Noviembre del año 2011, a las 17:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7 y fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **Luis Fernando Orellana Torres,** cédula nacional de identidad Nº 10.560.161-1, domiciliado en Los Peumos S/N, comuna de Colina, Santiago, Teléfono: 1234568, e-mail: ftorreso@gmail.com, quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandado y representada por De la Barra, Ernst & Siebel **(Inversiones Golf VI Limitada),** RUT Nº 76.642.430-9, domiciliado en Av. Isidora Goyenechea 3642, piso 5, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Teléfono: 4185540, e-mail: des@des.cl, hsiebel@des.cl, ebarrera@des.cl, hsiebel@des.cl quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandante.

I.3.- <u>Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.</u>

Con fecha 04 de Noviembre del año 2011, siendo las 17:05 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del segundo solicitante, Inversiones Golf VI Limitada, representada por don Matías Moreno, de De la Barra, Ernst & Siebel, y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. No asistió al comparendo el primer solicitante. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Se efectuó llamado a conciliación, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificado expresamente al segundo solicitante de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 15 a fs. 20 del expediente arbitral y el comprobante de la notificación de dicha acta por carta certificada a la primera solicitante rola a fojas 21 de autos.

I.4.- <u>Período de discusión.</u>

I.4.1.- <u>Demanda</u>: De fs. 22 a fs. 27 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que Inversiones Golf VI Limitada, a través de su apoderado Helena Siebel Bierwirth, dedujo en contra del primer solicitante, con el objeto que la asignación del nombre de dominio **"inversioneslasbrisas.cl**" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:

- El actor señala que presentó su solicitud competitiva atendida la existencia previa de los registros de las marcas "LAS BRISAS" y sus variaciones en diversas clases del Clasificador Marcario Internacional, pero especialmente en la clase 36, en la cual se incluyen precisamente los servicios de inversiones, agregando que esta marca goza de amplia protección, como se puede apreciar de los registros de ella en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, como son: i) "LAS BRISAS", con el número 872.816 (renovación del registro Nº 556.458, que distingue servicios de las clases 36 y 37, la que fue concedida el 21 de Diciembre de 1999); ii) "LAS BRISAS NORTE", con el Nº 693.039, para distinguir servicios de la clase 37; iii) "LAS BRISAS NORTE" con el Nº 693.038 en clase 36; iv) "LAS BRISAS DE CHICUREO", con el número 621.631 en clase 42; con el número 622.386 en clase 41, con el número 622.385 en clase 37 y con el número 669.440 en clase 36.

- Expone el actor que en este sentido, hay que señalar que de acuerdo a la evidencia que se acompaña, son conocidas las inversiones realizadas por el demandante en relación a su proyecto “LAS BRISAS”, que corresponde principalmente a un proyecto inmobiliario y a los servicios asociados a éste, incluidas las inversiones, que se utiliza en el mercado hace ya muchos años. Agrega el demandante que como se indicó, ella se registró en el año 1999, habiendo sido solicitada en el año 1998 y, desde entonces, los consumidores la han asociado a proyectos con seguridad para la vida familiar, exclusivos, privilegiando el contacto con la naturaleza y la práctica de deportes al aire libre, entre otros, lo que se puede apreciar en la página web lasbrisas.cl, agregando que el actor tiene también otros nombres de dominio a su nombre como son, entre otros, brisasdelnorte.cl y abiertolasbrisas.cl.

- A continuación, el actor menciona que de esta manera, una página web denominada inversioneslasbrisas.cl claramente inducirá a los usuarios a errores o confusiones en relación a los servicios o a la procedencia de los mismos si es que ella es asignada al señor Orellana, señalando que éste último no posee solicitud o registro marcario alguno en el cual fundamente su solicitud y, llama la atención la coincidencia en la expresión “LAS BRISAS”. En consecuencia, agrega el actor, que le parece que el primer solicitante no puede pretender usar como nombre de dominio una marca ya registrada y conocida hace muchos años por los consumidores en relación al demandante y no habiendo “creado” por su parte algún signo para identificarse. Es por ello que claramente se puede apreciar que el actor tiene un mejor derecho al nombre de dominio inversioneslasbrisas.cl, no teniendo el señor Orellana fundamento alguno para el mismo, mencionando luego que no basta ser el primer solicitante de un dominio para tener mejores derechos sobre él y menos, cuando éste no ha concurrido ni a la mediación ante NIC CHILE ni a la audiencia fijada por el Sr. Arbitro, lo que demuestra su falta de interés en el dominio solicitado.

- Luego, el demandante expone que cabe señalar que el nombre de dominio permite la adecuada identificación en la red y constituye una verdadera “dirección electrónica”, mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una determinada empresa o persona y, por consiguiente un usuario de Internet pretender reconocer a ésta al ingresar a la correspondiente página. Es así como un consumidor de servicios “LAS BRISAS”, pretende encontrar en la página referente a sus inversiones, servicios relacionados con este proyecto y no con otro, lo que ocurriría en caso que el presente dominio llegara a asignarse al señor Orellana.

- El actor argumenta que de acuerdo al derecho comparado así como también a la jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha tomado en cuenta claramente la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que ambos comparten muchas características, ya que pretenden precisamente tener un rol de identificadores de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet. Por ende, al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio. Menciona luego el actor que así también, de acuerdo a la política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio (Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy “UDRP”), desarrollada por la corporación de nombres y números asignados a Internet (Internet Corporation for Names and Numbers “ICANN”), se

reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión y en su título preliminar se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos, criterios que han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y, por consiguiente, si se asignara el nombre de dominio al señor Fernando Orellana Torres, ellos causaría graves confusiones entre los consumidores.

- Por último, la demandante señala que la asignación del dominio inversioneslasbrisas.cl al primer solicitante constituiría una causal de error y confusión entre el público consumidor que contradice el espíritu de la Normativa Marcaria vigente así como los criterios determinados por ICANN reconocidos por la reglamentación de NIC CHILE aplicables en esta materia, mencionando que el actor es titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa de autos, dado que precisamente su rubro es el de las inversiones.

I.4.2.- <u>Traslado y trámite evacuado en rebeldía</u>: A fs. 80 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria. El correo electrónico de notificación de dicha resolución a las partes rola a fs. 81 de autos, y el comprobante de notificación por carta certificada el demandado rola a fojas 82 de autos. Por resolución de fecha 06 de Enero de 2012, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 80 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 88 y a fs.89 de autos.

I.5.- <u>Prueba</u>

I.5.1.- <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Mediante resolución dictada con fecha 06 de Enero de 2012, se recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "**inversioneslasbrisas.cl**".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 88 y a fs. 89 de autos.

I.5.2.- <u>Prueba documental</u>: Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con citación, en su demanda los siguientes documentos no objetados por la contraria: **Uno.-** Copia simple de la escritura pública de fecha 29 de Marzo del año dos mil diez, otorgada en la notaría de don Patricio Raby Benavente, repertorio Nº 2374-2010, denominada "Modificación Sociedad Inversiones Golf VI Limitada hoy Inversiones Sodisa Limitada"; **Dos.-** Impresión simple de la página web del INAPI, del registro Nº 872816 de la marca comercial "LAS BRISAS", para las clases 36C y 37C; **Tres.-** Impresión simple de la página web del INAPI, del registro Nº 693039 de la marca comercial "LAS BRISAS NORTE", para la clase 37C; **Cuatro.-** Impresión simple de la página web del INAPI, del registro Nº 693038 de la marca comercial "LAS BRISAS NORTE", para las clases 36C; **Cinco.-** Impresión simple de la página web del INAPI, del registro Nº 621631 de la marca comercial "LAS BRISAS DE CHICUREO", para la clase 42C; **Seis.-** Impresión simple de la página web del INAPI, del registro Nº 622386 de la marca comercial "LAS BRISAS DE CHICUREO", para la clase 41C: **Siete.-** Impresión simple de la página web del INAPI, del registro Nº 622385 de la marca comercial "LAS BRISAS DE CHICUREO", para la clase 37C; **Ocho.-** Impresión simple de la página web del INAPI, del registro Nº 669440 de la marca comercial "LAS BRISAS DE CHICUREO", para la clase 36C. **Nueve.-** Set de folletos, planos, tarjetas, sobres y carpetas en relación al proyecto "Las Brisas de Chicureo"; **Diez.-** Set de catálogos, folletos e información en relación al proyecto "Las Brisas de Santo Domingo".

I.5.3.- <u>Prueba documental:</u> Parte demandada.- La parte demandada no rindió prueba documental.

I.6.- <u>Observaciones a la prueba:</u> Las partes no formularon observaciones a la prueba.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u>

Por resolución de fecha 30 de Marzo de 2012, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 117 del expediente arbitral y el correo electrónico de notificación de dicha resolución a las partes rola a fs. 118 de autos.

II. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio "inversioneslasbrisas.cl".

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, **Luis Fernando Orellana Torres,** quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandado y **representada por De la Barra, Ernst & Siebel (Inversiones Golf VI Limitada),** tiene el carácter de demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, entre otros que: **1º** Presentó su solicitud competitiva atendida la existencia previa de los registros de las marcas "LAS BRISAS" y sus variaciones en diversas clases del Clasificador Marcario Internacional, pero especialmente en la clase 36, en la cual se incluyen precisamente los servicios de inversiones, agregando que esta marca goza de amplia protección, como se puede apreciar de los registros de ella en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, como son: i) "LAS BRISAS", con el número 872.816 (renovación del registro Nº 556.458, que distingue servicios de las clases 36 y 37, la que fue concedida el 21 de Diciembre de 1999); ii) "LAS BRISAS NORTE", con el Nº 693.039, para distinguir servicios de la clase 37; iii) "LAS BRISAS NORTE" con el Nº 693.038 en clase 36; iv) "LAS BRISAS DE CHICUREO", con el número 621.631 en clase 42; con el número 622.386 en clase 41, con el número 622.385 en clase 37 y con el número 669.440 en clase 36; **2º** De acuerdo a la evidencia que se acompaña, son conocidas las inversiones realizadas por el demandante en relación a su proyecto "LAS BRISAS", que corresponde principalmente a un proyecto inmobiliario y a los servicios asociados a éste, incluidas las inversiones, que se utiliza en el mercado hace ya muchos años. Agrega el demandante que como se indicó, ella se registró en el año 1999, habiendo sido solicitada en el año 1998 y, desde entonces, los consumidores la han asociado a proyectos con seguridad para la vida familiar, exclusivos, privilegiando el contacto con la naturaleza y la práctica de deportes al aire libre, entre otros, lo que se puede apreciar en la página web lasbrisas.cl, agregando que el actor tiene también otros nombres de dominio a su nombre como son, entre otros, brisasdelnorte.cl y abiertolasbrisas.cl; **3º** Una página web denominada inversioneslasbrisas.cl claramente inducirá a los usuarios a errores o confusiones en relación a los servicios o a la procedencia de los mismos si es que ella es asignada al señor Orellana, señalando que éste último no posee solicitud o registro marcario alguno en el cual fundamente su solicitud y, llama la atención la coincidencia en la expresión "LAS BRISAS". En consecuencia, agrega el actor, que le parece que el primer solicitante no puede pretender usar como nombre de dominio una marca ya registrada y conocida hace muchos años por los consumidores en relación al demandante y no habiendo "creado" por su parte algún signo para identificarse. Es por ello que claramente se puede apreciar que el actor tiene un mejor derecho al nombre de dominio inversioneslasbrisas.cl, no teniendo el señor Orellana fundamento alguno para el mismo, mencionando luego que no basta ser el primer solicitante de un dominio para tener mejores derechos sobre él y menos, cuando éste no ha concurrido ni a la mediación ante NIC CHILE ni a la audiencia fijada por el Sr. Arbitro, lo que demuestra su falta de interés en el dominio solicitado; **4º** El nombre de dominio permite la adecuada identificación en la red y constituye una verdadera "dirección electrónica", mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una determinada empresa o

persona y, por consiguiente un usuario de Internet pretender reconocer a ésta al ingresar a la correspondiente página. Es así como un consumidor de servicios “LAS BRISAS”, pretende encontrar en la página referente a sus inversiones, servicios relacionados con este proyecto y no con otro, lo que ocurriría en caso que el presente dominio llegara a asignarse al señor Orellana; **5º** De acuerdo al derecho comparado así como también a la jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha tomado en cuenta claramente la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que ambos comparten muchas características, ya que pretenden precisamente tener un rol de identificadores de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet. Por ende, al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio. Menciona luego el actor que así también, de acuerdo a la política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio (Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy “UDRP”), desarrollada por la corporación de nombres y números asignados a Internet (Internet Corporation for Names and Numbers “ICANN”), se reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión y en su título preliminar se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos, criterios que han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y, por consiguiente, si se asignara el nombre de dominio al señor Fernando Orellana Torres, ellos causaría graves confusiones entre los consumidores; **6º** La asignación del dominio inversioneslasbrisas.cl al primer solicitante constituiría una causal de error y confusión entre el público consumidor que contradice el espíritu de la Normativa Marcaria vigente así como los criterios determinados por ICANN reconocidos por la reglamentación de NIC CHILE aplicables en esta materia, mencionando que el actor es titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa de autos, dado que precisamente su rubro es el de las inversiones.

CUARTO: Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: **i)** que el actor es titular en Chile de la marca comercial “LAS BRISAS” y de otras marcas que contienen dicha expresión, para las clases 36, 37, 41 y 42; **ii)** que el actor desarrolla diversos proyectos inmobiliarios bajo los nombres “LAS BRISAS DE CHICUREO” y “LAS BRISAS DE SANTO DOMINGO”.

QUINTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contestó la demanda ni presentó escrito alguno, como tampoco acompañó prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervención del demandado para los fines señalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés

invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del “First come, First served”, ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica.

SEXTO: Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que “6. Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentación dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que “14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.”.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, y en especial, la rebeldía de la parte demandada, este Juez Arbitro puede concluir que la sociedad **representada por De la Barra, Ernst & Siebel (Inversiones Golf VI Limitada),** tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “inversioneslasbrisas.cl”, por cuanto ha demostrado que es titular de la marca comercial “LAS BRISAS” y de otras marcas comerciales que contienen dicha expresión, para las clases 36, 37, 41 y 42.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio “inversioneslasbrisas.cl” a la sociedad **representada por De la Barra, Ernst & Siebel (Inversiones Golf VI Limitada),** RUT Nº 76.642.430-9.

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal

La presente resolución es autorizada por los testigos doña Joanna Rojas Negrete, cédula nacional de identidad Nº 13.771.745-k y don Diego Vera Santa María, cédula nacional de identidad Nº 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Joanna Rojas Negrete Diego Vera Santa María