Partes: PURISIMA HADAD OLAVE SKI LA PARVA S.A.

Santiago, tres de abril de dos mil doce,

Vistos,

- 1.- Oficio OF. 14509 de 4 de julio de 2011, de Nic Chile, relativos al conflicto por asignación del nombre de dominio <u>laparvapropiedades.cl</u>, suscitado entre PURISIMA HADAD OLAVE, RUT: 04.776.180-8, domiciliada en los libertadores 350, el monte, Talagante y SKI LA PARVA S.A. RUT: 91.984.000-5 Rep. por Silva & Cía., a través de su Departamento De Dominios, domiciliados en Hendaya N° 60, Piso 4 Las Condes, Santiago de Chile
- 2.- Aceptación del cargo, juramento de rigor y citación a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación de la pauta de procedimiento arbitral, de fojas 4 y su notificación a las partes de fojas 4 vta. Y a Nic Chile de fojas 5 y 6.
- 3.- Acta de audiencia realizada en autos a fojas 11, con la comparecencia del segundo solicitante, en la cual, no siendo posible el llamado a conciliación, se fijó el procedimiento arbitral, lo que fue notificado personalmente a la compareciente y por correo electrónico al ausente como consta a fojas 12.
- 4.- Que a fojas 13 el segundo solicitante presenta su demanda arbitral en que solicita le sea asignado el dominio en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Luego de analizar los hechos relacionados con las solicitudes de registro de las partes hace presente que SKI LA PARVA S.A. está enclavado en plena cordillera de Los Andes, a 2.750 metros de altura sobre el nivel del mar y a menos de una hora de Santiago, en La Parva, un complejo invernal único, exclusivo y con las características propias de un pueblo de nieve. La belleza y armonía de las líneas arquitectónicas de sus edificaciones y las largas siluetas brillantes de sus pistas de ski son perfectamente visibles desde el centro de la ciudad. Sus pistas perfectamente frisadas, son elegidas año a año por esquiadores que van desde nivel principiante hasta competidores de nivel mundial. Gracias a sus pistas de descenso homologadas por la FIS, es elegida como centro de entrenamiento por equipos internacionales como Estados Unidos, Francia y Eslovaquia, entre otros. Al atardecer, desde las terrazas de los condominios y refugios se pueden ver maravillosas puestas de sol y un espectacular panorama del valle central. Estas características convierten a este centro en un verdadero paraíso para la práctica de los deportes invernales y el descanso.

La Parva se define como un acogedor pueblo de montaña, con modernas construcciones que parecen colgar de sus laderas; son más de 1.000 refugios y condominios privados que aseguran una disponibilidad de 7 mil camas durante la temporada invernal para los deportistas y sus familias. Señala que dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por su mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial, el concepto LA PARVA, SKI LA PARVA y PROPIEDADES EN LA PARVA y la marca PROPIEDADES EN LA PARVA, además del nombre de dominio propiedadeslaparva.cl, los cuales son indiscutiblemente similares al dominio de autos. Además de haberse preocupado de inscribir una serie de nombres de domino, dentro de los cuales destaca laparva.com, skilaparva.com,

skilaparva.cl, laparva.cl, propiedadeslaparva.cl. Estima que lo anterior demuestra es un hecho

"público y notorio" que su representada Ski La Parva S.A., es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo LA PARVA.

Agrega que el nombre de dominio solicitado LAPARVAPROPIEDADES.CL, incluye en forma principal y sustantiva la marca famosa y renombrada de su cliente, "LA PARVA PROPIEDADES", siendo fácil de advertir el gran peligro de confusión en el mercado nacional, por cuanto el dominio solicitado únicamente altera el orden de las palabras de la marca de que es parte es titular "propiedades la parva", mientras que el dominio en disputa es LA PARVA PROPIEDADES.CL. Siendo así, concluye que el nombre de dominio en disputa no tiene el carácter de distintivo, sino que lo único que hace es cambiar el orden de las palabras que lo componen, además de ser indicativo al rubro para el que fue solicitado, que se encuentra activo y realizando negocios obrando de buena fe, además de haber invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional, siendo estos hechos públicos y notorios. Haciendo presente que es perjudicial, para la buena fe mercantil el hecho que existan dos nombres de dominio idénticos en el mundo de internet, por cuanto el peligro de confusión es altísimo dañando a la identidad comercial de su representada.

Considera que la igualdad de conceptos y anterioridad registral son antecedentes suficientes para que el dominio en cuestión sea asignado a su mandante. Estima que si se otorgara el dominio al primer solicitante, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la marca famosa de su representada llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de su cliente, siendo así, estima que asignar el nombre de dominio al primer solicitante, es inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de Ski La Parva S.A..

Se refiere luego a los criterios aplicables a la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio, haciendo presente que la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." sostuvo: "Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos 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", criterio adoptado por la jurisprudencia arbitral, que atiende al carácter mnemotécnico de los nombres de dominio siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio.

Sostiene al respecto que dada esta función de los nombres de dominio y al tener su representada una marca comercial, este caso debe ser evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, actualización del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que en materia de nombres de dominio se traduce en "el primero que llega es el único servido" por el administrador del sistema de nombres de dominio, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia. Considera más adecuado aplicar la de la tesis del "mejor derecho", que busca asignar el dominio a "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho".

Considera que la titularidad marcaria y uso de la misma le da un mejor derecho al nombre de dominio en disputa y que si se desconocería se vulneraría abiertamente el derecho de dominio o propiedad amparado en la Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil. Sostiene que su pretensión no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, sino que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio.

En apoyo a su pretensión invoca el número 14 del reglamento NIC CHILE, y la respecto señala que la jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, estimando que ello ocurre cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber: a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.; c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado. Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva.

Sostiene luego que una solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido -sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes. A este mismo respecto, invoca asimismo el número 22 si bien está en el acápite de la revocación.

Luego, en relación a la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, sostiene 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 que ha registrado, situación que demás además de injusta es un importante atentado a la "identidad comercial", concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica, señalando que su marca notoria y conocida, PROPIEDADES EN LA PARVA, está incluida en el dominio de autos. Agrega luego 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, generando 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 LAPARVAPROPIEDADES.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con Ski La Parva S.A.. Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional de esa parte, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. De su parte, estima que la contraria no posee un derecho equivalente al que invoca, dado que no tiene una marca registrada ni derecho alguno sobre el nombre de dominio solicitado.

5.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho, rindió prueba documental consistente en: a) Listado de las marcas que incluyen el concepto LA PARVA de fojas 21 y siguientes; b) Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio LAPARVA.CL, de fojas 20; c) Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio PROPIEDADESLAPARVA.CL, de fojas 19; d) Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio SKILAPARVA.CL; e) Tarjeta de presentación de Beatriz Fajardo de propiedades la parva, de fojas 24; f) Tarjeta de presentación de Thomas Grob Gerente General de La Parva, de fojas 25; g) Tarjeta de presentación de Rodrigo Medina Director of Business Develpment Sales and Corporate Communications; h) Publicidad contenida en la revista Casas del mes de Julio de 2011, de fojas 27; i) Convenio de corretaje Propiedades La Parva Ltda. De fojas 32; j) Gastos Comunes de la Comunidad Edificio Manzano de fojas 33; k) Tickets diarios Ski La Parva años 2009 – 2010 de fojas 34; l) Publicidad "Ven y conoce la montaña de forma diferente con La Parva Back Country" de fojas 35; m) Solicitud de compras temporada 2010 de fojas 37; n) Hoja con el membrete de La Parva de fojas 38; o) Guía de despacho 9943 Ski La parva de fojas 39; p) Factura 272 Propiedades La Parva Ltda., de fojas 40; q) Copia de contrato de arrendamiento entre Larraín Vial S.A a Ski La Parva S.A. de fecha 26 de Agosto del año 2009 de fojas 44 a 47; r) Guía de despacho 10314 Ski La Parva S.A. de

fojas 43; s) Mapa de pisa 2010 Ski La Parva de fojas 48; t) Sobre con membrete de La Parva de fojas 50; u) Carpeta con membrete de La Parva, en cuaderno 2 del expediente.

- 6.- Que a fojas 53 el primer solicitante expone sus argumentos de mejor derecho. Sostiene que no ha querido pasar a llevar a nadie con el registro del nombre de dominio, ni adueñarse de un nombre que no le pertenezca, pero que lo inscribió primero y pagó porque se dedica a corretajes en el sector de la Parva, los cuales pueden ser corroborados por sus clientes de los cuales ofrece dar sus nombres y direcciones. El objetivo del registro del nombre de dominio es redireccionar su página de propiedades en el sector cordillerano y poner a disposición las propiedades de sus clientes. Considera que la contraparte es un centro de Sky el cual está en el mismo sector y por ende lleva ese nombre y las propiedades que se encuentran allí, casas, departamentos en general que hay en ese sector pertenecen a sus diferentes dueños y no a su contraparte. No entiende por qué no podría dedicarse a ver las propiedades de sus clientes en La Parva y conseguirles clientes para sus arriendos y así competir de igual a igual con esa parte.
- 7.- Que a fojas 54 se tuvo por presentadas las alegaciones de mejor derecho y se abrió el plazo de contra argumentaciones lo que fue notificado a las partes a fojas 55.
- 8.- Que a fojas 57 la segunda solicitante opuso excepción de falta de personería del representante del primer solicitante por no haber acreditado aquella en virtud de la cual compareció en autos, pese a haber sido apercibido para subsanar este defecto, la cual fue acogida a fojas 59, mediante resolución que fue notificada a las partes a fojas 60.
- 9.- Que a fojas 62 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio representan uno de los principales activos de las empresas que se desarrollan en los entornos virtuales, atendido que su carácter mnemotécnico permite que sean fácilmente localizados y recordados por los usuarios de las redes convergentes, tales como Internet. En el caso de autos, se trata de dilucidar cuál de las partes tiene un mejor derecho a identificarse a través nombre de dominio laparvapropiedades.cl. Mientras el segundo solicitante invoca a su favor el uso comercial de la expresión, titularidad de marcas comerciales y presencia efectiva en área inmobiliaria en el sector de La Parva, el primer solicitante no ha acreditado su personería en autos.

SEGUNDO: Que a pesas de hacerse acogido la excepción de falta de personería invocada por el segundo solicitante y atendida la naturaleza de árbitro arbitrador de la suscrita, habrá de considerarse que el primer solicitante declara ser un actor del sector inmobiliario y que tiene clientes en la zona de La Parva, a los cuales espera dar servicios a través del nombre de dominio en disputa. Sin embargo hasta la fecha de esta sentencia, el dominio se encuentra inactivo, pese a las posibilidades que le otorga el reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl.

TERCERO: Que los derechos que invoca y acredita el segundo solicitante, que no han sido controvertidos ni las pruebas objetadas, son suficientes para considerar que al segundo solicitante le asiste un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, debiendo en consecuencia acogerse su pretensión, asignando el domino a esa parte.

CUARTO: Que en todo caso no existen antecedentes en autos que permitan sostener que el primer solicitante haya registrado el dominio con abuso del derecho y/o de mala fe. Asimismo no consta que haya efectuado un uso abusivo del dominio. Siendo así habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, se resuelve:

Asígnese el dominio <u>laparvapropiedades.cl</u>, al segundo solicitante SKI LA PARVA S.A., ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y Nic Chile en la forma prevista en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Resolvió,

Lorena Donoso Abarca Arbitro

> Carlos Reusser Monsálvez Actuario

Testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia 7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar 16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; dominios@silva.cl; mail@nameaction.com; registros@nameaction.com; fjulianh@gmail.com; mjarancibia@silva.cl; fallos@legal.nic.cl