Santiago, 6 de Septiembre de 2007.

Fallo por Arbitraje de dominio "masterhome.cl" Oficio NIC 6745-2006

Arbitro Patricio de la Barra Gili

En Santiago a 6 de Septiembre de 2007, Patricio de la Barra Gili, juez árbitro, designado para resolver la disputa respecto del nombre de dominio masterhome.cl, vengo en dictar la presente fallo.

Que, las partes en el expediente son Roberto Cabrera Vidal, domiciliado Luis Durand 1256, La Reina, Santiago y Lan Airlines S.A. representado por Silva y Cia, domiciliados para estos efectos en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Que, con fecha 23 de Octubre de 2006, se recibió en la oficina del Señor Arbitro la carpeta Oficio Nº6745-2006 materia solicita arbitraje dominio masterhome.cl en el cual se me propone como Juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido.

2. Que, con fecha 31 de Octubre de 2006, mediante carta certificada y correo electrónico y conforme a la Reglamentación de NIC Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto citándolas para una audiencia de conciliación y/o de fijación de procedimiento para el día 13 de Noviembre de 2006 a las 13:30 hrs., en las oficinas del Señor Arbitro.

3. Que, con fecha 13 de Noviembre de 2006, se efectúa el comparendo de estilo fijado, al que comparecen sólo don Rodrigo León Urrutia en representación de Lan Airlines S.A.. No comparece don Roberto Cabrera Vidal ni nadie que lo represente. Que, no habiendo llegado las partes a un acuerdo, se fijo el procedimiento a seguir.

4. Que, con fecha 24 de Noviembre de 2006, Lan Airlines S.A., debidamente representado por don Rodrigo León U, efectúa su presentación en la que señala lo siguiente:

a) Que, la Internet y su regulación y evolución ha resuelto incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta realidad con los principios generales del derecho.

b) Que, en esta evolución legal, uno de los principio fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho de capitalizar su trayectoria comercial, como justo titulo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras.

c) Que, este caso debe ser evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio del FIRST TO COME FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos.

d) Que, así la concepción impuesta por los ingenieros "llegue primero y punto" a dado paso a aplicar el criterio del "mejor derecho"..

e) Que, para comprender la legitimidad de la pretensión de LAN AIRLINES S.A. resulta fundamental señalar que ésta se ha preocupado de resguardar su proyecto, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro.

f) Que, en este sentido y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley 19039 el concepto MASTERHOUSE, bajo los registros 618552 y 740894.

g) Que, asimismo, LAN AIRLINES S.A. tiene registrado el nombre de dominioMASTERHOUSE.CL y MASTERHOUSECHILE.CL.

h) Que, Masterhome.cl se vinculara en forma exclusiva y directa con las marcas MASTERHOUSE de propiedad de LAN AIRLINES S.A al existir una unión semántica y conceptual entre los conceptos house y home.

i) Que, adicionalmente LAN AIRLINES S.A tiene registrada la marca comercial MASTERHOUSE en Argentina, Ecuador y Perú.

j) Que, tal como se ha señalado toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que pueda afectar a una marca comercial, esto es, la confusión y dilución marcaria.

k) Que, el hecho de la igualdad de conceptos, el que será abordado posteriormente, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a LAN AIRLINES S.A. Lo anterior, en virtud de lo establecido por el artículo 14 del Reglamento NIC Chile.

l) Que, el punto central de la argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marca más emblemáticas de las distintas corporaciones.

m) Que, por último se debe considerar el orden público económico, pues 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 al primer solicitante.

5) Que en un otrosí, LAN AIRLINES S.A acompaña los siguientes documentos:

1) Folleto Masterhouse con precios de viajes 2005-2006.

2) Folleto Masterhouse con precios de viajes 2005.

3) Folleto Masterhouse con precios de viajes.

4) Folleto Masterhouse con precios de viajes.

5) Folleto Masterhouse con precios de viajes 2006 (Walt Disney)

6) Revista Lan tours en que aparecen masivamente la marca MASTERHOUSE.

7) Revista Travel Time en que aparecen masivamente la marca MASTERHOUSE.

8) Caja publicitaria con folletos MASTERHOUSE 2006.

9) Folleto Masterhouse con precios de viajes Europa.

10) Folleto Masterhouse con precios de viaje Meliá.

11) Tarjeta de presentación.

9. Que, con fecha 1 de Diciembre de 2006 se provee la presentación efectuada por LAN AIRLINES S.A. y se da traslado a la otra parte. Dicha resolución fue notificada por correo electrónico.

10) Que, con fecha 11 de Abril de 2007, y visto el estado del proceso, y teniéndose por evacuado el traslado en rebeldía, se cita a las partes a oír sentencia y se notifica a las partes de esta resolución por correo electrónico.

CONSIDERANDO

1) Que las disposiciones de la Reglamentación de NIC Chile en su artículo 14 señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

2) Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado masterhome.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

3) Que, Lan Airlines S.A. es titular de la marca comercial Masterhouse, para distinguir servicios turísticos. Asimismo tiene solicitada la marca en Argentina, Perú y Ecuador.

4) Que, Lan Airlines S.A. ha señalado que el nombre de dominio Masterhome.cl se vinculara en forma exclusiva y directa con las marcas MASTERHOUSE de su propiedad al existir una unión semántica y conceptual entre los conceptos house y home.

5) Que, Lan Airlines S.A. ha acreditado que la marca masterhouse se encuentra en uso en el mercado, a través de sus registros, publicidad y uso.

8) Que, necesariamente en este caso es necesario determinar si le es aplicable las condiciones establecidas en el artículo 14 del reglamento de NIC Chile, esto es: Será de responsabilidad exclusiva del 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.

9) Que, en este caso efectivamente entre las palabras home y house existe una unión semántica y conceptual, por lo que en caso de coexistir en el mercado se producirán toda suerte de confusiones, sobre todo por que en este caso ambas expresiones están unidas a la palabra "master", lo que aumenta la posibilidad de confusión.

10) Que, por lo demás durante todo el transcurso del arbitraje el primer solicitante no asistió a ninguna audiencia ni hizo presentación alguna no obstante haber sido debidamente notificado de cada una de la etapas del proceso, de lo que se puede inferir una falta total de interés por el dominio materia de este arbitraje.

11) Que, en estas circunstancias el asignar el dominio al primer solicitante podría producir no sólo confusión en el mercado sino un menoscabo a los derechos marcarios del segundo solicitante, además de la dilución de los derechos de marca de éste último

12) Que, por lo tanto, en este caso particular no cabe aplicar el principio del first come first served, pues durante el proceso el primer solicitante no acreditó ser titular de derecho alguno.

13) Que, lo antes expuesto demuestra que la asignación del nombre de dominio masterhome.cl al segundo solicitante no vulnera derechos del primero.

SE RESUELVE. Acójanse los argumentos del segundo solicitante en todas sus partes y en consecuencia se asigna el dominio en disputa masterhome.cl al segundo solicitante esto es Lan Airlines S.A.

14) Que, en vista que este arbitro no ha podido constatar mala fe por parte del primer solicitante, este Árbitro determina que cada parte se hará cargo de sus costas.

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

Remítase el expediente a NIC Chile para su inscripción y archivo.

Patricio de la Barra

Testigos Anabel Ull Claudia Ruiz