### mastershouse.cl

En Santiago, a 22 de Enero de 2008.

# VISTOS:

- 1.- El Oficio de Nic Chile OF07890, de 17 de Agosto de 2007, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre Soc. Dumont y Beuret Limitada y Lan Airlines S.A., por la inscripción del nombre de dominio mastershouse.cl, que rola a fojas 1.
- 2.- La identificación de las partes que consta a fojas 2 y 3.
- 3.- Copia de la comunicación de Nic Chile a las partes, mediante correo electrónico de 17 de Agosto de 2007, dando cuenta de la designación del suscrito como árbitro en este caso, de fojas 5.
- 4.- Resolución de fojas 6, de 22 de Agosto 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 7, que se hace a las partes con fecha 22 de Agosto de 2007, de la resolución señalada en el número anterior.
- 6.- Documentos de fojas 8 y 9, 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 22 de Agosto 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 23 de Agosto de 2007, comunicando la aceptación del suscrito a la designación de árbitro en este caso, de fojas 10.
- 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 23 de Agosto de 2007, agregado a fojas 11.
- 9.- Escrito y documentos de fojas 12 y siguientes, en el que consta la personería de los representantes de Lan Airlines S.A.
- 10.- Acta del comparendo realizado con fecha 10 de Septiembre de 2007, con la sola asistencia del abogado señor Rodrigo León Urrutia, en representación de Lan Airlines S.A., en el cual se fijaron las normas por las que se regirá este procedimiento, que rola a fojas 18 y 19.
- 11.- Documento de fojas 20, consistente en poder conferido al señor Jaime Andrés Sufán Salazar, para representar en esta gestión a la Sociedad Dumont y Beuret Limitada.-
- 12.- Actuación de fojas 21, de 10 de Septiembre de 2007, en la cual comparece el señor Jaime Andrés Sufán Salazar en representación de la Sociedad Dumont y Beuret Limitada y se notifica personalmente en dicho acto de lo obrado en el comparendo de fojas 18 y 19 y recibe copia del acta respectiva.
- 13.- Escrito de fojas 22 y siguientes, mediante el cual la parte de Lan Airlines S.A. presenta su demanda de mejor derecho para la asignación del nombre de dominio.

- 14.- Documento de fojas 33 y 34, consistente en impreso de la imformación que proporciona la página web del Departamento de Propiedad Industrial, en el que consta que los señores Lan Airlines S.A. son dueños de la marca comercial "MASTERHOUSE", Registrada con el número 618.552, para distinguir "Servicios de transporte de pasajeros, mercancías, documentos y valores por cualquier medio. Almacenamiento, bodegaje, carga, descarga, embalaje, empaque y distribución por cualquier medio de todo tipo de mercancías, documentos y valores. Agencia de turismo. Servicio de información referente a los viajes o transporte. Organización de cruceros, excursiones y viajes. Reservas para los viajes; visitas turísticas. Distribución por cualquier medio de todo tipo de mercancías, documentos y valores. Distribución de folletos, publicaciones y demás productos de la clase 16. Servicios de agencias de turismo, sin reserva de hoteles ni de pensiones. Transporte y corretaje de automóviles y otros medios de locomoción; reserva de plaza para transportes. Asistencia en caso de avería de vehículos. Distribución de periódicos y reparto de mercancías. Servicios de aparcamiento y/o estacionamiento, Clase 39."
- Documento de fojas 35 y 36, consistente en impreso de la imformación que proporciona la página web del Departamento de Propiedad Industrial, en el que consta que los señores Lan Airlines S.A. son dueños de la marca comercial "MASTERHOUSE", Registrada con el número 740.894, para distinguir "Servicios de transporte de pasajeros, mercancías, documentos y valores por cualquier medio. Almacenamiento, bodegaje, carga, descarga, embalaje, empaque y distribución por cualquier medio de todo tipo de mercancías, documentos y valores. Servicios de información relativas a los viajes por medio de una red global de computación; servicios de agencia de viajes; servicios de boletines o tablas electrónicas en relación con información de viajes, organización de cruceros, excursiones y viajes. Reservas para los viajes, visitas turísticas, distribución de folletos, publicaciones y demás productos de la clase 16. Servicios de agencias de turismo, sin reserva de hoteles ni de pensiones. Transporte, corretaje y alquiler de automóviles y otros medios de locomoción, rent a car, reserva de plazas para transportes. Asistencia en caso de avería de vehículos. distribución de periódicos y reparto de mercancías. Servicios de aparcamiento y/o estacionamiento servicios asesoráis, consultas e informaciones en materia de viajes, transporte y almacenamiento de toda clase de productos. Agentes de naves, estiba, desestiba y porteo de carga, movilización y manipulación de las mismas, arriendo de maquinarias, embarques y descarga de contenedores, servicio portuario en general. Compañía de navegación. Remolque terrestre, marítimo y aéreo. Consolidación y desconsolidación de mercaderías. Alquiler de toda clase de embarcaciones aéreas, marítimas y terrestres, almacenes, frigoríficos y playas de estacionamiento. Explotación y funcionamiento de puertos, muelles y aeropuertos, inspección de vehículos de mercancías antes del transporte. Salvamento de embarcaciones, Clase 39."
- 16.- Documento de fojas 37 y siguientes, consistente en reproducción de la sentencia dictada por la Juez Árbitro señora Janett Fuentealba Rollat, en el conflicto por el Nombre de Dominio "**masterhousechile.cl**" entre los señores Sociedad Dumont y Beuret Limitada y Lan Airlines S.A., en el cual se asigna en definitiva el nombre de dominio al segundo solicitante, Lan Airlines S.A.
- 17.- Escrito de fojas 41, mediante el cual la parte de Lan Airlines S.A. acompaña impreso de la página web que aparece en <a href="http://www.masterhouse.cl">http://www.masterhouse.cl</a> y solicita se tenga presente notoriedad de dicha empresa y de todas sus marcas.
- 18.- Documentos de fojas 42 y 43 que corresponden a impresión de las páginas de inicio y de contacto, que aparecen en la dirección electrónica <a href="http://www.masterhouse.cl">http://www.masterhouse.cl</a>.
- 19.- Presentación de fojas 44 y siguientes del señor Jaime Andrés Sufán Salazar, en representación del primer solicitante, presentando sus argumentos de mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

- 20.- Documento de fojas 48, consistente en fotocopia de la declaración de inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos de la Sociedad Dumont y Beuret Limitada.-
- 21.- Documento de fojas 49, consistente en fotocopia del curriculum vitae de doña Patricia Bluette Beuret Fontanaz.
- 22.- Documento de fojas 50 consistente en fotocopia del curriculum vitae de doña Margot Cecilia Sufán Salazar.
- 23.- Documento de fojas 51 consistente en fotocopia del curriculum vitae de doña María Teresa Cantallops Echeverría.
- 24.- Documento de fojas 52, consistente en fotocopia de la Boleta de Servicios Profesionales Nº 019 de la Sociedad Dumont y Beuret Limitada, de fecha 30 de Junio de 2005; extendida a nombre de doña Pamela Bravo, por una cuota del curso básico adulto.
- 25.- Documento de fojas 53, consistente en fotocopia de la Boleta de Servicios Profesionales Nº 397 de la Sociedad Dumont y Beuret Limitada, de fecha 14 de Agosto de 2007; extendida a nombre de don Oscar Mora R., por curso básico adulto.
- 26.- Documento de fojas 54, consistente en fotocopia de la Boleta de Servicios Profesionales Nº 413 de la Sociedad Dumont y Beuret Limitada, de fecha 30 de Agosto de 2007; extendida a nombre de don Carlos Auturil, por curso.
- 27.- Documento de fojas 55 consistente en fotocopia de un mensaje de correo electrónico en el que se transcribe un mensaje de Nic Chile, de 10 de Septiembre de 2007, informando que el dominio mastershouse.cl será activado en las próximas 24 horas en el servidor de nombres primario de CL y se advierte que esto no constituye compromiso de aceptar la solicitud si no se cumplen todos los requisitos exigidos por el reglamento.
- 28.- Documento de fojas 56, consistente en fotocopia de la información que proporciona la página web de Nic Chile, en el cual se acredita que el dominio mastershouse.cl se encuentra con solicitud en trámite, pedido por Soc. Dumont y Beuret Limitada y Lan Airlines S.A.
- 29.- Documento de fojas 57 consistente en fotocopia de la última página del fallo de la Juez Árbitro señora Janett Fuentealba Rollat, en el conflicto por el Nombre de Dominio "masterhousechile.cl" entre los señores Sociedad Dumont y Beuret Limitada y Lan Airlines S.A., en el cual se asigna en definitiva el nombre de dominio al segundo solicitante, Lan Airlines S.A.
- 30.- Documento de fojas 58, consistente en impreso de volante que publicita un curso de inglés comunicacional básico MASTERHOUSE.
- 31.- Documento de fojas 59, consistente en impreso de volante que publicita un curso de inglés para niños, para aprender ese idioma en forma entretenida.
- 32.- Documento de fojas 60, consistente en impreso de volante que publicita un curso de inglés para niños y adultos, clases particulares y psicopedagogía, MASTERHOUSE.
- 33.- Documentos de fojas 61 y 62, consistente en fotocopias de las páginas interiores de la revista "Publi-K", en las que aparece publicidad del Instituto de Inglés y Centro de Apoyo Educativo Masterhouse.
- 34.- Documento de fojas 63 consistente en fotocopia de un mensaje de correo electrónico en el que se transcribe un mensaje de 7 de Septiembre de 2007 de Nic Chile, en el que se

comunica que en el conflicto por el nombre de dominio "mastershouse.cl" se ha procedido a eliminar de trámite la solicitud presentada por Soc. Domont y Beuret Limitada.

- 35.- Documento de fojas 64 consistente en fotocopia de un mensaje de correo electrónico en el que se transcribe un mensaje de 10 de Septiembre de 2007 de Nic Chile, en el que se comunica a la parte de Soc. Dumont y Beuret Limitada la activación de su solicitud de dominio "mastershouse.cl".-
- 36.- Documento de fojas 65 consistente en fotocopia de la actuación de fojas 21.-
- 37.- Resolución de fojas 66, de 27 de Septiembre de 2007, en la que se proveen las presentaciones de las partes, dándoseles traslado recíproco de las mismas, y su correspondiente notificación por correo electrónico de igual fecha, cuya copia se encuentra agregado a fojas 67.
- 38.- Escrito de fojas 68, en el cual la parte de Lan Airlines S.A. acompaña informe de marcas comerciales y solicita se tengan presentes las consideraciones que indica.
- 39.- Documento de fojas 69, consistente en informe de marcas comerciales, en el cual se señala que los señores Lan Airlines S.A. son dueños de la marca "Masterhouse", Registros 618.552 y 740.894, en la clase 39.-
- 40.- Resolución de fojas 70, de 4 de Octubre de 2007, en la que se provee el escrito de fojas 68 y su correspondiente notificación a las partes, mediante correo electrónico de igual fecha, cuya copia rola a fojas 71.
- 41.- Resolución de fojas 72, de 23 de Octubre de 2007, en la que se cita a las partes a oír sentencia y su correspondiente notificación, mediante correo electrónico de igual fecha, cuya copia rola a fojas 73.

### Y TENIENDO PRESENTE:

- I.- Que son parte en este juicio Sociedad Dumont y Beuret Limitada, RUT Nº 76.241.960-2, domiciliado en Javiera Carrera 1535, Temuco y Lan Airlines S.A., RUT Nº 89.862.200-2, con domicilio en Av. Américo Vespucio Nº 901, Renca.
- II.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre Sociedad Dumont y Beuret Limitada, como primera solicitante, y Lan Airlines S.A., como segundo solicitante, por la presentación por parte de ambos de solicitudes competitivas para la inscripción del nombre de dominio mastershouse.cl, y determinar a quien corresponde el mejor derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio.
- III.- Que en su demanda de fojas 22 y siguientes, la parte de Lan Airlines S.A. funda su petición en los siguientes antecedentes: basan su mejor derecho en ser titulares de las marcas comerciales registradas MASTERHOUSE, denominativa, Registro 618.552 y mixta, Registro 740.894, además de tener registrado el nombre de dominio MASTERHOUSE.CL.-

Hacen ver que los primeros solicitantes antes pidieron en su favor el nombre de dominio MASTERHOUSECHILE.CL, caso que fue fallado en favor de Lan Airlines S.A. y la actual petición demuestra mala fe de la parte contraria, que no obstante lo anterior persista en solicitar un nombre de dominio que incluye una marca comercial de su propiedad.

Se fundan en lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que protege el nombre comercial en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

Argumentan igualmente que el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile hace de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.

Se fundan también en el espíritu de la norma del artículo 22 del Reglamento de Nic Chile que se refiere a las mismas materias.

Expresan que el punto central de la argumentación es que la identidad de una organización, por ley y por sentido común solo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas mas emblemáticas de las distintas corporaciones.

En definitiva piden que el nombre de dominio MASTERSHOUSE.CL sea asignado a Lan Airlines S.A. con expresa condena en costas por parte de la contraria por, según expresan, la evidente mala fe en su solicitud del nombre de dominio de autos.

IV.- Que en su presentación de fojas 45 y siguientes, la parte de Sociedad Dumont y Beuret Limitada, funda su pretensión en las siguientes consideraciones:

Señalan que esta es la segunda oportunidad en la que ellos inscriben un dominio, después de haberlo hecho en primer lugar con el dominio MASTERHOUSE.CL, también solicitado en segundo lugar y asignado en definitiva a Lan Airlines S.A.

Señalan que una de las normas mas importantes de Nic Chile para conservar un dominio es presentar la inscripción primero.

Hacen ver que en este caso no existe intención de dolo ni menos ejercer una actividad igual a la de Lan puesto que la Sociedad Dumont y Beuret Limitada son propietarios de un instituto de inglés debidamente acreditado y cumpliendo con todas las leyes y normas existentes en el país. Después de años de trayectoria en la novena región tienen una imagen corporativa como MASTERHOUSE, inclusive antes de inscribir el primer nombre de dominio "MASTERHOUSE.CL", que posteriormente fue concedido al segundo solicitante; razón por la que solicitaron luego el actual dominio MASTERSHOUSE.CL para no dañar la imagen corporativa del instituto y que su público objetivo los pudiera localizar en la red.

Esta circunstancia les ha impedido subir su portal web sufriendo con ello el aislamiento correspondiente además del perjuicio comercial.

Hacen ver que en este proceso han existido arbitrariedades extrañas, que han sido dadas a conocer al árbitro y que se sustentan en los documentos que se acompañan.

Piden que la resolución se base en criterios de fondo y no de forma, abocado al sentido común y teniendo presente que el dominio MASTERSHOUSE.CL estaba libre al momento de la inscripción en Nic Chile.

V.- Que los documentos de fojas 63 y 64 dan cuenta de un error administrativo ocurrido en Nic Chile, por el cual se procedió a eliminar de trámite la solicitud del primer solicitante incluso antes de la celebración del comparendo de fojas 18; error que por lo demás fue enmendado de inmediato por la propia institución en cuanto tuvo conocimiento del mismo, razón por la cual debe descartarse de plano cualquier situación extraña o arbitraria, como se alude por el primer solicitante en su presentación de fojas 45.-

VI.- Que en lo tocante al mejor derecho de las partes, es necesario establecer sus derechos preexistentes sobre la denominación MASTERHOUSE.

- VII.- Que con los documentos de fojas 33 y 35, no objetados por la parte contraria, se acredita que los señores Lan Airlines S.A. son dueños de la marca comercial MASTERHOUSE, registrada en la clase 39, en el ámbito del transporte, viajes y turismo.
- VIII.- Que, sin embargo, los documentos de fojas 42 y 43 resultan completamente insuficientes para acreditar que la marca MASTERHOUSE tenga el carácter de una marca notoria y famosa, y en el expediente no se rindió ninguna otra prueba al respecto.
- IX.- Que bajo esas circunstancias, los derechos preexistentes de Lan Airlines S.A. sobre su marca comercial MASTERHOUSE, se limitan estrictamente al ámbito de su protección, en los servicios descritos de la clase 39, amparados por los registros respectivos.
- X.- Que la Sociedad Dumont y Beuret Limitada inició sus actividades comerciales con fecha 21 de marzo de 2005, como se desprende del documento agregado a fojas 48, no objetado por la contraria.
- XI.- Que el primer solicitante ha utilizado la expresión MASTERHOUSE al menos desde el 30 de Junio de 2005, para identificar un instituto de enseñanza del idioma inglés, como se desprende de los documentos de fojas 52 a 54 y 58 a 62, tampoco objetados por la contraria.
- XII.- Que dentro del mundo comercial, el uso que los señores Sociedad Dumont y Beuret Limitada hagan de la expresión MASTERHOUSE para identificar servicios de enseñanza de idiomas, no contraría ni se contrapone a los derechos que legalmente corresponden a Lan Airlines S.A. como titular de la marca comercial MASTERHOUSE, registrada en el ámbito de la clase 39, para servicios de transporte, viajes y turismo.
- XIII.- Que en lo tocante a la aplicación del artículo 8 del Convenio de París, en favor de la pretensión del segundo solicitante, se estima que no es atingente en la especie, dado que dicha norma protege el "nombre comercial", esto es, el signo que distingue una empresa, forme o no parte de una marca; y en este caso no se ha rendido ninguna prueba tendiente a acreditar la existencia de una empresa denominada MASTERHOUSE, ni que ella tenga relación con Lan Airlines S.A.
- XIV.- Que tampoco tienen relevancia en este caso las normas del artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, toda vez que ellas dicen relación con las causales de revocación de un nombre de dominio y no con la determinación del mejor derecho que corresponda a solicitudes competitivas, como es el caso de autos.
- XV.- Que el hecho de que los señores Sociedad Dumont y Beuret Limitada hayan solicitado el nombre de dominio MASTERSHOUSE, como una forma de obtener una identidad en la web lo mas cercana posible con la identificación real de sus actividades, al encontrarse ya tomado el dominio MASTERHOUSE, no puede estimarse que constituya un acto contrario a los derechos válidamente adquiridos con anterioridad por Lan Airlines S.A., desde el momento en que, como se ha argumentado en el considerando XII, el uso que los señores Sociedad Dumont y Beuret Limitada han hecho de la expresión MASTERHOUSE para identificar servicios de enseñanza de idiomas, no contraría ni se contrapone a los derechos que legalmente corresponden a Lan Airlines S.A. como titular de la marca comercial MASTERHOUSE, registrada en el ámbito de la clase 39, para servicios de transporte, viajes y turismo.
- XVI.- Que en consecuencia, en la especie se enfrenta el derecho preexistente de Lan Airlines S.A. como titular de una marca comercial registrada, que ampara un objeto específico, con el de la Sociedad Dumont y Beuret Limitada, que hace un uso efectivo de la misma denominación, en un ámbito diferente y que, por lo tanto, no entra en colisión con la marca comercial registrada.

XVII.- Que dadas estas circunstancias no puede estimarse que Lan Airlines S.A. tenga un mejor derecho que el de la Sociedad Dumont y Beuret Limitada, razón por la cual el dominio en disputa deberá asignarse en forma definitiva al primer solicitante.

XVIII.- Que cada parte pagará sus costas, pesando sobre el segundo solicitante las costas procesales, de acuerdo con lo previsto en el inciso final del artículo 8 del Anexo 1 Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL.

#### **RESUELVO:**

- I.- Rechazar la solicitud de Lan Airlines S.A., RUT Nº 89.862.200-2, para la inscripción del nombre de dominio mastershouse.cl.-
- II.- Acoger la solicitud de Sociedad Dumont y Beuret Limitada, RUT Nº 76.241.960-2, y asignarle en forma definitiva el nombre de dominio mastershouse.cl.-
- III.- Negar lugar a la petición de condena en costas formulada por el segundo solicitante contra el primero, determinando en cambio que cada parte pagará sus costas, pesando sobre el segundo solicitante las costas procesales, ya pagadas.

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, 22 de Enero de 2008.