Juicio por dominios mastrshouse.cl y matershouse.cl, autos acumulados.

Sentencia definitiva.

Santiago, a 2 de mayo de 2008.

Vistos:

Primero: Que por oficio OF08565 de 2 de enero de 2008, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **mastrshouse.cl.**

Segundo: Que por oficio OF08566 de 2 de enero de 2008, el cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **matershouse.cl.**

Tercero: Que consta de los oficios referidos precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dichos conflictos don Jaime Andrés Sufan Salazar, domiciliado en calle Rodríguez 404, Temuco, quien tiene la calidad de primer solicitante de los dos nombres de dominio referidos, los cuales solicitó a su favor en las fechas siguientes: **mastrshouse.cl.**, el día 24 de octubre de 2007 a las 16:28:03 GMT y **matershouse.cl** el día 24 de octubre de 2007 a las 16:15:27, y Lan Airlines S.A. sociedad del giro de su denominación, representada por doña Johanna Calderón, ambos domiciliados para los efectos de este juicio en calle Hendaya Nº 60, piso 4º, comuna de Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante de los mismos nombres de dominio antedichos, los cuales solicitó a su favor en las fechas siguientes: **mastrshouse.cl.**, el día

15 de noviembre de 2007 a las 16:33:27 GMT y **matershouse.cl** el día 15 de noviembre de 2007 a las 16:37:49 GMT.

Cuarto: Que por resolución de fecha 3 de enero de 2008, la cual rola a fojas 11 de autos, el suscrito aceptó el cargo de Arbitro para los litigios por los nombres de dominio **mastrshouse.cl.** y **matershouse.cl** y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, disponiendo la acumulación de ambos procesos a los autos por dominio mastrshouse.cl, y procediendo a fijar, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 9 de enero de 2008 a las 9:15 horas.

Quinto: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fechas 4 de enero de 2008, respectivamente, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 14 y 15 de autos.

Sexto: Que el día 9 de enero de 2008, a las 9:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de la segunda solicitante y demandante y en rebeldía de la demandada, procediendo el tribunal a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, quedando la demandada notificada de lo obrado con fecha 15 de enero de 2008, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 19 de autos, y de la notificación que rola a fojas 21 de autos.

Séptimo: Que por escrito de fecha 23 de enero de 2008, el cual rola a fojas 22, la parte de Lan Airlines S.A. dedujo demanda en juicio arbitral de asignación de los nombres de dominio **mastrshouse.cl.** y **matershouse.cl**, invocando los siguientes argumentos: Que la internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar

armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Que al respecto, la doctrina nacional ha señalado que la internet es un fenómeno económico, un fenómeno psicológico pero que en definitiva "no es un fenómeno jurídico", queriendo decir con esto, que la internet no es, o no debiera ser, una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino, por el contrario, como una actividad humana más, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano como lo son el fomento de la iniciativa individual. Que en esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a capitalizar su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Que esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de la parte, y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como la internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es el caso de que la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados. Que en este sentido, aspira a que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio first come first served, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. Que los criterios que están aplicando los árbitros de internet en el mundo entero se han ido refinando, de manera que estos

jueces han ido más allá del miope criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho. Que así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada, y la parte solicita que al fallarse este caso se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Tribunal no sea víctima de la trampa first to file que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que, analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos. Que la parte se ha preocupado de resguardar su proyecto empresarial, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro. Que, en este sentido y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales el concepto "Masterhouse", con los siguientes registros: Masterhouse, denominativa, Registro N° 618552 y Masterhouse, mixta Registro 740894. Que, adicional a lo anterior, es titular de los nombres de dominio masterhouse.cl y masterhousechile.cl, siendo masterhouse.cl efectivamente utilizado por la parte. Que existe una evidente coincidencia gráfica entre los nombres de dominio sub lite y los de su propiedad, lo que conlleva a confusión entre el público consumidor. Cita los artículos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile y denuncia el riesgo de dilución del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por la parte y a su "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. Concluye su libelo solicitando que, en razón de todas las consideraciones mencionadas, le sean asignados ambos nombres de dominio en definitiva.

Octavo: Que por resolución de fecha 24 de enero de 2008, la que rola a fojas 45 de autos, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía.

Noveno: Que por resolución de fecha 13 de marzo de 2008, la cual rola a fojas 47 de autos, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos e intereses de las partes en las denominaciones mastrshouse y matershouse, y "utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, basada en hechos y proyectos concretos, de las denominaciones mastrshouse y matershouse.

Décimo: Que durante el curso del juicio se recibieron las siguientes pruebas: 1) Impreso de página web de Nic Chile con registro del nombre de dominio masterhouse.cl, de agosto de 2007 (fs. 33); 2) Copia de registro de marca masterhouse, N° 618552, de fecha 21 de enero de 2002 (fs. 34); 3) Copia de registro de marca masterhouse, N° 740894, de fecha 29 de noviembre de 2005 (fs. 36); 4) Copia de la sentencia recaída en juicio arbitral por dominio masterhousechile.cl (fs. 38); 5) impresos de página web www.masterhouse.cl (fs. 43).

Por la parte de Jaime Andrés Sufan Salazar no se rindieron pruebas.

Undécimo: Que por resolución de fecha 10 de abril de 2008, la cual rola a fojas 50 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que los documentos mencionados en el acápite décimo de la parte expositiva, acompañados a los autos en tiempo y

forma, no fueron objeto de impugnaciones ni observaciones, razón por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.

Segundo: Que el objeto de este juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho a los nombres de dominio mastrshouse y matershouse, y según consta del mérito de autos y de lo alegado por la demandante, peculiarmente al tenor del auto de prueba de fojas 47, la posición de los litigantes de este juicio, en relación con los nombres de dominio en disputa, es la siguiente: el primer solicitante, Jaime Andrés Sufan Salazar, demostró su calidad de primer solicitante de los nombres de dominio, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. En cuanto al segundo solicitante, Lan Airlines S.A., demostró ser titular de registros marcarios para la expresión masterhouse, y de los nombres de dominio masterhousechile.cl y masterhouse.cl, todos los cuales son de fecha anterior a la solicitud de nombres de dominio del demandado, y adicionalmente demostró mantener operativo el sitio web www.masterhouse.cl, con los impresos de fojas 43. Por otra parte, es evidente la similitud gráfica y fonética entre los nombres de dominio en disputa y aquellos de titularidad de la actora, lo que hace muy verosímiles los riesgos de confusión y dilución marcarios denunciados por ella. Si a lo anterior se suma que el demandado se mantuvo en completa rebeldía durante el proceso, se llega de un modo lógico y necesario la conclusión de que Lan Airlines S.A. posee un mejor derecho a las denominaciones en disputa, razón por la cual se acogerá su demanda, en la forma que pasa a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Lan Airlines S.A. en contra de Jaime Andrés Sufan Salazar, y se asignan los nombres de dominio mastrshouse y matershouse a favor de Lan Airlines S.A., con costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe, designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación, y remítase el expediente a NIC Chile. Comuníquese a las partes y a Nic Chile esta sentencia por correo electrónico para solos fines informativos y sin perjuicio de su notificación por correo certificado.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.