En Santiago de Chile a 20 de enero de 2006.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO5077 de fecha 1 de septiembre de 2005 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "metropropiedades.cl", designación que acepté con fecha 8 de septiembre de 2005, y que fue notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Marco Antonio Pinochet Hiriart, Rut 7.032.117-3, representado por don Juan Alberto Díaz Wiechers, con domicilio en esta ciudad, Málaga 232-E de la comuna de Las Condes, correo electrónico jadiazw@gdwb.cl; 2) Metro S.A., Rut 61.219.000-3, representada por Silva & Cía. y en autos por don Jaime Silva Barros y por don Rodrigo León Urrutia, con domicilio en esta ciudad, Hendaya 60 piso 4° de la comuna de Las Condes, correo electrónico dominios@silva.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "metropropiedades.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 17 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Marco Antonio Pinochet Hiriart

A fojas 26 de autos don Juan Alberto Díaz Wiechers en representación de don Marco Antonio Pinochet Hiriart presentó escrito de planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Señala como argumento que su mandante es el primer solicitante por lo que expresa que corresponde aplicar el principio de "primero en tiempo, primero en derecho". Además agrega que el dominio está destinado a usarse en el giro comercial, giro inmobiliario y de corretaje de propiedades, en el cual se desempeña su mandante desde hace muchos años. Señala además que su representado es una persona conocida en el ambiente público nacional y que bajo ningún aspecto requiere entrar en conflicto con una empresa relacionada con el Estado para obtener beneficio derivado de la fama de dicha empresa estatal. Agrega que la designación "Metro" es un término que tiene muchos usos y significados en el idioma castellano, y que en el caso de su contraparte, Metro S.A., utiliza esta expresión como una forma derivada del francés, de designar al tren subterráneo de la ciudad de Santiago. Señala que la expresión "Metro" en nuestro idioma tiene una acepción más importante, cual es la medida estándar de longitud, y también es un apócope de la expresión "Metropolitano" que tiene una doble connotación, en primer lugar referente a la gran ciudad, y en segundo lugar referente a la potencia colonial respecto a sus colonias. Señala que el nombre de dominio "metropropiedades.cl" es un todo indivisible, una sola palabra, un verdadero neologismo que no existe en el diccionario y que ha sido inventado por su mandante. Agrega que esta expresión carece de significado, y cuando mucho evoca el concepto de "Metrópolis Propiedades" o "Metropolitano Propiedades". Argumenta que don Marco Antonio Pinochet trabaja como particular en el área inmobiliaria desde el año 1993, y actualmente colabora profesionalmente en la sociedad Meritor Propiedades Limitada, dedicada al corretaje de propiedades. Además, su cónyuge tiene previamente solicitado el registro de la marca comercial mixta

“metropropiedades”, solicitud n° 696.612 de 21 de julio de 2005, para distinguir servicios de bienes raíces, corredora de propiedades, servicios inmobiliarios y otros de la clase 36. Agrega que no existe relación con el servicio de transporte público de pasajeros, del Metro de Santiago, siendo el giro totalmente distinto. Por otra parte, señala que existen registrados una infinidad de nombres de dominio que incluyen el elemento “metro” y que no son de propiedad del Metro S.A. Además, expresa que en la clase 36 de marcas comerciales, donde están amparados los servicios de bienes raíces y corredora de propiedades existen registros que incluyen el elemento metro y que no son de propiedad de Metro S.A.

I.5.2 Planteamientos de Metro S.A.-

Consta a fojas 33 y siguientes que don Francisco Silva Dorado en representación de Metro S.A. presentó escrito de planteamientos fundando su mejor derecho en que a los actores comerciales les asiste el derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial. Agrega que la actividad desarrollada por la empresa Metro S.A. es por todos bien conocida, que es un servicio de transporte expedito, seguro y económico, siendo el medio de transportes que más personas movilizó en el año 2000. Señala que su mandante ha protegido el concepto “metro” registrando como marca comercial, siendo actualmente titular de una gran cantidad de registros marcarios, tanto denominativos como mixtos, en varias clases. Hace referencia a la confusión y dilución marcaria, señalando que creará dudas entre los consumidores la procedencia empresarial del producto o servicio. Agrega que el dominio solicitado se estructura en base a la palabra que identifica en el mercado a su mandante Metro S.A., acompañada de otra palabra genérica. Cita el artículo 14 y 22 del Reglamento NIC Chile. Señala que las expresiones Metro y Metropropiedades son más que semejantes, que la presencia de la palabra principal “metro” las relaciona, sobretodo si ella va acompañada de un concepto genérico como es propiedades. Por última, señala 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 el caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de la Marco Antonio Pinochet Hiriart.

La parte de don Marco Antonio Pinochet Hiriart evacuó respuesta, ratificando los planteamientos expresados en su escrito de argumentos y agrega la buena fe de su mandante y que está haciendo uso legítimo de su derecho a utilizar un nombre novedoso y distintivo para su actividad comercial como corredor de bienes raíces. Además vuelve a argumentar que existen nombres de dominio que incluyen en forma importante el elemento "Metro" y que no son de propiedad de Metro S.A., citando algunos de ellos, incluso expresa que los dominios "elmetro.cl" y "metro.cl" no son de propiedad de Metro S.A., concluyendo que no existe relación de ningún tipo entre la marca "Metro" relativa a un ferrocarril suburbano de transporte de pasajeros y el rubro para el que va a usarse por el primer solicitante el dominio de autos, esto es, para una corredora de propiedades.

1.6.2 Respuesta de la Metro S.A..

La parte Metro S.A. no evacuó respuesta alguna a los planteamientos efectuados por don Marco Antonio Pinochet Hiriart.

1.7 Medidas para Mejor Resolver.-

A fojas 42 de autos, con fecha 28 de noviembre de 2005, se dictaron las siguientes medidas para mejor resolver: 1.- Que don Marco Antonio Pinochet Hiriart acreditara la solicitud de la marca "metropropiedades" y su estado de tramitación, como también, los nombres de dominio que incluyen la palabra "metro" citados en su escrito de planteamientos. A fojas 87 y siguientes dicha parte acompañó impresiones de la página web de Nic Chile con los nombres de dominio que incluyen la palabra "metro" a nombre

de titulares que no son Metro S.A., y además acompaña impresiones de la pagina web del Departamento de Propiedad Industrial relativas a algunos registros de marcas de la clase 36 a nombre de titulares que no son Metro S.A. En cuanto a la solicitud de la marca "metropropiedades" acompaña impresión de la información existente en el Departamento de Propiedad Industrial, señalando que si bien la solicitud de la marca fue rechazada, la causal del rechazo fue la marca "Metro Cuadrado Propiedades" y no la marca de Metro S.A. 2.- Que Metro S.A. acreditara la titularidad de los registros marcarios que cita en su escrito de planteamientos. A fojas 108 y siguientes Metro S.A. acompañó impresiones obtenidas de la pagina web del Departamento de Propiedad Industrial que acreditan que es titular de la marca "Metro" para diversos productos y servicios, y especialmente cita los registros N° 527.867, 509.805 y 526.464 que distinguen servicios de la clase 36, esto es, servicios de agencia inmobiliaria, corretaje de toda clase de bienes.

I.8 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 111 de autos, con fecha 4 de enero de2006 no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Marco Antonio Pinochet Hiriart con fecha 11 de mayo de 2005 solicitó el nombre de dominio "metropropiedades.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Metro S.A. lo solicitó con fecha 9 de junio de 2005.-

II.2 Que don Marco Antonio Pinochet Hiriart fundamentó su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa en que es el primer solicitante por lo que corresponde aplicar el principio de "primero en tiempo, primero en derecho", además que el dominio

está destinado a usarse en el giro inmobiliario y de corretaje de propiedades en el que desempeña desde hace muchos años. Agrega que la designación "Metro" es un término que tiene muchos usos y significados en el idioma castellano, y que el nombre de dominio "metropropiedades.cl" es un todo indivisible, que no existe en el diccionario y que ha sido inventado por él. Además, argumenta que su cónyuge tiene previamente solicitado el registro de la marca comercial mixta "metropropiedades", y señala que existen registrados una infinidad de nombres de dominio que incluyen el elemento "metro" y que no son de propiedad del Metro S.A, y lo mismo sucede con las marcas comerciales.

II.3 Que Metro S.A. fundamentó su mejor derecho en que ha protegido el concepto "metro" registrándolo como marca comercial, siendo actualmente titular de una gran cantidad de registros marcarios. Hace referencia a la confusión y dilución marcaria, señalando que creará dudas entre los consumidores la procedencia empresarial del producto o servicio. Agrega que el dominio solicitado se estructura en base a la palabra que identifica en el mercado a Metro S.A., acompañada de otra palabra genérica.

II.4 Que debe considerarse que de la documentación acompañada por las partes, especialmente de aquella que fue agregada mediante la medida para mejor resolver dictada en autos, ha quedado acreditado en autos que Metro S.A. es titular de la marca comercial "Metro" y que es titular de tres registros marcarios de la misma denominación en la clase 36, esto es, "servicios de agencia inmobiliaria, corretaje de toda clase de bienes". Por otra parte ha quedado acreditado que existen otras personas, distintas a Metro S.A., que han registrado marcas que incluyen la palabra "Metro" como por ejemplo "Metro Cuadrado Propiedades". También ha quedado acreditado en autos, que la solicitud de la marca "Metropropiedades" efectuada por la cónyuge del señor Marco Antonio Pinochet Hiriart, fue rechaza precisamente por la existencia del registro marcario "Metro Cuadrado Propiedades".

II.5 De lo anterior debe considerarse que de acuerdo a los antecedentes aportados por las partes nadie es titular de la marca “Metropropiedades”, sino que por una parte Metro S.A. es titular de diversos registros de la marca “Metro” y por otra aparte don Marco Antonio Pinochet Hiriart tampoco es dueño de la marca ya que ésta fue rechazada.

II.6 Siguiendo con la línea de argumentación, cabe considerar que si bien la marca “Metro” no es idéntica al nombre de dominio solicitado “metropropiedades.cl”, éste es semejante, ya que ésta se compone de dos palabras “Metro” y “Propiedades”, de manera que la primera palabra se identifica plenamente con la marca registrada por Metro S.A. Si consideramos que la segunda palabra es un término genérico “Propiedades”, el titular del nombre de dominio en disputa necesariamente debería identificarse con la prestación de servicios relacionados con “Propiedades”. De ésta manera si además consideramos que Metro S.A. es titular de tres registros de la marca “Metro” en la clase 36, esto es, precisamente en materia de corretaje de propiedades, hace concluir a éste sentenciador que el nombre de dominio “metropropiedades.cl” identifica con mayor precisión los bienes y servicios de Metro S.A., y en particular, justamente aquellos servicios protegidos por los registros marcarios 527.867, 509.805 y 526.464 que distinguen servicios de la clase 36.

II.7 Atendido lo anterior, éste sentenciador considera que si se le asigna el nombre de dominio “metropropiedades.cl” al primer solicitante, efectivamente podría producirse una confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “metropropiedades.cl” a Metro S.A.

Cada parte pagará sus costas.

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

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza doña María José Allende Gutiérrez, Secretaria del Tribunal.