Santiago, 17 de julio de 2007.

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "mpcpropiedades.cl", siendo partes doña Karem Fabiola Cancino Herrera, domiciliada en Avenida Libertad 919, oficina 81, Viña del Mar y Empresa Constructora Moller y Pérez-Cotapos S.A., domiciliada en Avenida Los Leones 957, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistió solamente el segundo solicitante debidamente representado por don Eduardo Lobos Vajovic. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante presenta demanda de asignación de nombre de dominio, acompañando documentos, señalando que el dominio "mpcpropiedades.cl" debe serle asignado en base a los siguientes argumentos:

a) La marca "MPC MOLLER Y PEREZ-COTAPOS" se encuentra amparadas en numerosos registros marcarios, que se detallan en su presentación.

b) La EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PEREZ-COTAPOS S.A. es titular del nombre de dominio mpc.cl el cual es una muestra más del mejor derecho de su representada sobre el nombre de dominio en disputa.

c) El nombre de dominio mpc.cl es casi idéntico al nombre de dominio en disputa y a través de él se promocionan los proyectos inmobiliarios construidos y comercializados, los cuales se relacionan inmediatamente con el rubro "PROPIEDADES".

d) El dominio en disputa difiere del nombre de dominio de su mandante tan sólo por la adición de la palabra "PROPIEDADES". no logrando dicha expresión producir una efectiva diferenciación con su representada.

e) En el caso que se le otorgara el nombre de dominio en disputa a un tercero, se produciría una indeseable y perjudicial confusión entre el público, al asociarse el nombre de dominio en conflicto con su mandante.

f) Su parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "MPCPROPIEDADES.CL", debido a que la marca "MPC MOLLER Y PEREZ-COTAPOS" ha adquirido fama y notoriedad a lo largo de todo Chile e incluso en algunos países del extranjero en el rubro inmobiliario y de la construcción.

g) El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

- Copias de registros de nombres de dominio.
- Impresiones de sitio Web www.mpc.cl
- Impresión sitio Web www.mpcpropiedades.cl
- Copias de los certificados de registro de sus correspondientes marcas.

SEXTO: Que, el Primer Solicitante presentó sus descargos, pretensiones y argumentos relativos al nombre de dominio en disputa, exponiendo los siguientes argumentos:

a) Haber adquirido validamente el dominio mpcpropiedades.cl habiendo inclusive contratado los servicios de una empresa externa, "Conclave", según contrato de "Servicio de Desarrollo y Diseño de Sitio Web", el cual se acompaña.

b) Haber procedido a la creación e inscripción del referido dominio, el cual fue válidamente constituido e inscrito, pasando por todos los controles existentes para ser validado por NIC Chile. Se acompañan documentos que dan cuenta de los derechos cobrados por NIC Chile.

c) Que el reglamento de NIC Chile que regula esta materia en cuestión, ha establecido y precisado que para que un titular debidamente inscrito, pueda ser privado de él, además de existir la correspondiente sentencia arbitral que así lo establezca, debe haber adquirido e inscrito un dominio que lesiona los intereses de otros eventuales titulares, pero que su adquisición haya sido mediada por medio de dolo, de mala fe.

d) La nomenclatura del dominio mpcpropiedades.cl obedece a una causa legítima y a la siguiente integración de su empresa, un estudio de abogados de prestigio en Viña del Mar: así la letra "m", hace referencia al integrante Javier Andrés Muñoz Salinas, la letra "p", hace referencia al integrante Kart Johann Pirtzl Saldívar, la letra "c", hace referencia a Karem Fabiola Cancino Herrera, y la expresión propiedades hace por cierto referencia al área de gestión inmobiliaria que desarrolla el estudio de abogados.

e) El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

   a. Contrato de servicio de Desarrollo y Diseño de Sitio Web.
   b. Facturas que dan cuenta del precio cancelado a la empresa Conclave.
   c. Factura electrónica de Universidad de Chile y NIC Chile.
   d. Siete comprobantes de boletas de ventas y servicios, "El Mercurio de Valparaíso", las cuales dan cuenta solo de una parte de la publicidad en que se invierte en el desarrollo de la gestión inmobiliaria, publicaciones de arriendos, ventas, administración, de propiedades, etc.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal dió traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a sus contrapartes respectivas.

OCTAVO: Que, el Segundo Solicitante evacuó el traslado conferido, señalando los siguientes argumentos:

a) Que con la sola presentación y cancelación de la solicitud de nombre de dominio ante NIC Chile no se adquiere su titularidad. Asimismo, NIC chile ha adoptado una política abierta en materia de solicitudes sin exigir más que la entidad solicitante presente un número de RUT y que se cancele la solicitud, por lo que no se entiende a qué controles se refiere la demandada.

b) Asimismo, cabe destacar que en los procesos de oposición a solicitudes de nombres de dominio, no es necesario acreditar la mala fe del solicitante.

c) El fundamento de la solicitud de nombre de dominio de la demandada resulta insólito. No sólo porque debido al prestigio de su mandante debió conocer que existía un sitio mpc.cl donde se publicitaban los servicios inmobiliarios de su parte, ya que si solicitó mpcpropiedades.cl lógico es que haya intentado registrar mpc.cl, sino porque el estudio jurídico a que se refiere la demandada se denomina MUÑOZ & PIRTZL LTDA., Y NO

MUÑOZ, PIRTZL Y CANCINO, tal como se desprende de la búsqueda efectuada en el sitio www.amarillas.cl, de la tarjeta de presentación del señor Kart Pirtzl donde se señala además el e-mail de contacto: munozpirtzl@gmail.com, del propio sitio Web activo de mpcpropiedades.cl, e incluso del mail de contacto que otorga la demandada: mpycancinopropiedades@gmail.com donde expresamente se señala en "Quienes Somos" lo siguiente: "MPC propiedades, nace al amparo del estudio de abogados Muñoz & Pirtzl Ltda, cuya misión es garantizar un óptimo servicio en los ámbitos de la gestión inmobiliaria, a través de un equipo de profesionales en la 5ª región.".

d) El segundo solicitante acompaña los siguientes documentos:

   a. Impresión de la página Web www.amarillas.cl con busqueda de MUÑOZ Y PIRTZL LTDA.
   b. Impresión de página Web www.mpcpropiedades.cl
   c. Tarjeta de presentación de Kart Johann Pirtzl Saldivar.

NOVENO: Que, este Tribunal recibió la causa a prueba fijando como hechos sustanciales y pertinentes los siguientes: 1.- Identificación y/o uso efectivo de la expresión "mpcpropiedades" por parte de ambos solicitantes en el desarrollo de sus actividades y comercialización de productos y servicios. 2.- Interés de ambos solicitantes en el nombre de dominio en disputa.

DÉCIMO: Que, el Primer Solicitante complementa la documentación ofrecida, acompañando los siguientes documentos en parte de prueba:

a) Cinco hojas de periódicos en originales, en las cuales se indica fecha de circulación.
b) Dos documentos originales, contrato de publicación.
c) Copia de impresiones de la página Web mpcpropiedades.cl
d) Documentos originales, que dan cuenta de sólo algunos de los contratos que se firman por parte de mpcpropiedades en el desarrollo de su giro de gestión inmobiliaria.

DECIMO PRIMERO: Que, el Segundo Solicitante complementa la documentación ofrecida, acompañando los siguientes documentos:

a) Catálogo promocional de "Edificio Centinela".
b) Catálogo promocional de "Parque Residencial Espoz"
c) Catálogo promocional de "Edificio Vista Verde"
d) Catálogo promocional de "Edificio Parque Noruega"
e) Catálogo promocional de "Parque Residencial Espoz"
f) Sobre con el logo de "MPC".

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en atención al estado de la causa, se citó a las partes a oír sentencia.

DÉCIMO TERCERO: Que, en atención al estado de la causa, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

DÉCIMO CUARTO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO QUINTO: Que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe.

DÉCIMO SEXTO: Que, a través de los argumentos presentados, queda suficientemente acreditado que doña Karem Fabiola Cancino Herrera ha solicitado el nombre de dominio en disputa para obtener un signo distintivo con el cual identificar en la Web la actividad de corretaje de propiedades y gestión inmobiliaria que desarrolla junto a los profesionales que individualiza en sus presentaciones.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, teniendo en cuenta lo señalado en el considerando precedente, este sentenciador considera suficientemente acreditado el punto Nº 2 del auto de prueba respecto de dicho solicitante, en lo que respecta a un interés en la asignación del nombre de dominio en disputa.

DÉCIMO OCTAVO: Que, de la misma forma, a través de la documentación acompañada, este sentenciador estima que el Primer Solicitante ha acreditado en autos un uso efectivo de la expresión "mpcpropiedades" en el mercado y una identificación con la misma basada en su actividad y las iniciales de los apellidos de la Sra. Cancino, primer solicitante de autos, y los profesionales con quienes desarrolla la actividad Sres. Pirtzl y Muñoz respectivamente. En consecuencia, dicho solicitante ha logrado acreditar el punto Nº 1 del auto de prueba.

DÉCIMO NOVENO: Que, a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, queda acreditado que es titular del nombre de dominio "mpc.cl" y diversas marcas comerciales, las cuales se conforman o contienen la expresión "mpc". De lo anteriormente señalado, se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web y evitar la posibilidad de confusión por parte de los usuarios de Internet.

VIGÉSIMO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, atendido lo expuesto en el considerando anterior, este sentenciador considera suficientemente acreditado el punto Nº 2 del auto de prueba respecto del Segundo Solicitante.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, por otro lado, este sentenciador estima que no se ha acreditado un uso efectivo de la expresión "mpcpropiedades" por parte del Segundo Solicitante en el mercado.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, asignar el nombre de dominio "mpcpropiedades.cl" al Segundo Solicitante para el solo efecto de protección de sus signos distintivos, no habiendo a juicio de este sentenciador una amenaza real de confusión o dilución, que es el argumento de mayor relevancia incoado por aquel, sería otorgar una exclusividad respecto de toda expresión derivada de la expresión "mpc", lo que no resulta prudente, considerando que en el mercado han coexistido distintos agentes que ostentan la titularidad de diversos registros marcarios y nombres de dominio que incorporan la expresión "mpc" realizando cada uno de ellos su propia inversión en publicidad y una actividad comercial real dentro de sus respectivos rubros, lo que les otorga un derecho a utilizar la expresión en cuestión y sus derivados, según corresponda. El caso de autos se encuadra dentro de lo señalado anteriormente ya que la actividad que se encuentra desarrollando el Primer Solicitante está amparada por un sustento que esta sentenciador estima real.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, en el mismo orden de ideas, y siendo el interés que alienta al Primer Solicitante el obtener un signo distintivo con el cual identificar en la Web la actividad que desempeña en el rubro del corretaje de propiedades y gestión inmobiliaria, la cual coincide plenamente con las iniciales de las personas que detalla en sus presentaciones y que ejecutan dicha actividad, este sentenciador considera que, por muy lícito que sea el fin que persigue con su solicitud el Segundo Solicitante, atendida las consideraciones precedentes, éste no puede en caso alguno preferirse al legítimo interés demostrado por su contraparte. En efecto, la colisión de intereses dice relación, por un lado con el interés concreto de identificar su signo distintivo con idéntica expresión en la web y, en el otro de los casos, con una acción reactiva o de defensa en función de eventuales diluciones marcarias o confusiones. En este contexto, aparece de mayor relevancia y consistencia jurídica los intereses de aquel que requiere el signo distintivo para su identificación comercial, en relación con quien lo quiere simplemente para efectos preventivos.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, a mayor abundamiento, no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos del Segundo Solicitante el hecho que el Primero detente el nombre de dominio en cuestión, especialmente al tener en consideración que dicho Solicitante realiza una actividad diferenciada de la de su contraparte tanto en envergadura como en su especie. Lo anterior unido a los antecedentes señalados en los considerandos precedentes inclinan la recta razón y la prudencia a otorgar protección jurídica a la solicitud del Primer Solicitante en defecto de aquella presentada por su oponente.

Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto por los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del Procedimiento citado,

RESUELVO:

Se asigna el nombre de dominio "mpcpropiedades.cl" al **Primer Solicitante**, doña Karem Fabiola Cancino Herrera, domiciliada en Avenida Libertad 919, oficina 81, Viña del Mar

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol N° 04-2007

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Cristobal Peña Liberona.