Santiago, 7 de octubre de dos mil nueve.

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 "**portalesinmobiliarios.cl**", siendo partes ASESORIAS E INVERSIONES DARISO LTDA., domiciliada en Rosario Norte 615, oficina 1604, Las Condes, Santiago; y VMK S.A., domiciliada en Andrés de Fuenzalida 17, Oficina 43, Providencia, 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 por carta certificada.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistió don José Santos Ossa Rogat, quien acreditó su personería, en representación del Segundo Solicitante. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando que el Segundo Solicitante cumplió con 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 presentó su demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, solicitando la asignación a su nombre y fundamentando su petición en los siguientes argumentos:

- Que, VMK S.A. es una empresa creada en 1996 destinada exclusivamente al desarrollo de software y servicios tecnológicos orientados a optimizar la gestión inmobiliaria.
- Que, producto de su consolidación en el mercado ha procedido a registrar una serie de marcas y nombres de dominio, los que son ampliamente reconocidos en el tráfico comercial.

- Que, en virtud de estos registros, se le reconoce a través de la expresión "portalinmobiliario", expresión cuasi idéntica al nombre de dominio en pugna, que contiene íntegramente la expresión por la cual dice ser reconocido.
- En virtud de esta cuasi identidad, la asignación del nombre de dominio al Primer Solicitante produciría confusión en el público consumidor ya que, se presume, entenderán que el dominio "portalesinmobiliarios.cl" está relacionado con VMK S.A.
- Estima el Segundo Solicitante que, aplicando la Teoría del Mejor Derecho, le asistiría un derecho preferente y válidamente adquirido, toda vez que cuenta con registros marcarios y nombres de dominio con anterioridad a la solicitud del Primer Solicitante y que son cuasi idénticos ya que la expresión en pugna corresponde al plural de la expresión con que se le conoce en el mercado en virtud de los registros marcarios y nombres de dominio asignados.
- En ese sentido, hace referencia a un conjunto de sentencias y criterios adoptados por diversos organismos, en que se considera como aspecto fundamental para la resolución de conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios. A su vez, estos registros sirven para acreditar un legítimo interés en la asignación del nombre de dominio.
- Finalmente, argumenta señalando que ha actuado en observancia del principio de la buena fe, no así el Primer Solicitante que ha solicitado un nombre cuasi idéntico a los registros marcarios y nombres de dominio previamente asignados. Además, la no comparecencia del Primer Solicitante a los diferentes comparendos, en comparación a su comportamiento diligente, podrían interpretarse como un desinterés del Primer Solicitante, tesis apoyada por el Reglamento de la Comunidad Europea.

El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1.- Impresión de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial del registro N° **573.584**, de la marca **WWW.PORTALINMOBILIARIO.CL.**

2.- Impresión de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial del registro N° **614.800**, de la marca **PORTALINMOBILIARIO.COM.**

3.- Impresión de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial del registro N° **614.801**, de la marca **PORTALINMOBILIARIO.COM.**

4.- Impresión de la página de Internet de NIC CHILE, del nombre de dominio portalinmobiliario.cl.

5.- Impresión de la página de Internet de NIC CHILE, del nombre de dominio portalinmobiliariochile.cl.
6.- Impresión de la página de Internet de NIC CHILE, del nombre de dominio miportalinmobiliario.cl.
7.- Impresión de la página de Internet de NIC CHILE, del nombre de dominio elportalinmobiliario.cl.
8.- Impresión de la página de Internet de NIC CHILE, del nombre de dominio youportalinmobiliario.cl.
9.- Impresión de la página de Internet www.whois.com, del nombre de dominio portalinmobiliario.com.
10.- Impresión de la página web www.portalinmobiliario.com de mis mandantes, como se puede apreciar en el copyright del sitio.
11. Impresión de la página virtualmarket.cl (VMK), con información de la demandante.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda por asignación de nombre de dominio, tuvo por acompañados los documentos presentados y dio traslado de la presentación al Primer Solicitante. Transcurrido el plazo sin que se evacuara el traslado conferido, el Tribunal ordenó al Primer Solicitante presentar sus alegaciones, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de su solicitud.

SEPTIMO: Dentro del plazo conferido, el Primer Solicitante envió correo electrónico solicitando la asignación del nombre de dominio en virtud de los siguientes argumentos:

- Que el nombre de dominio "portalesinmobiliarios.cl" es un claro genérico y ha estado libre desde siempre
- Que pretende su asignación para crear un directorio de webs inmobiliarias en el país.
- Que el Segundo Solicitante no tiene derecho ni privilegio alguno por haber elegido un genérico como "portalinmobiliario" para su página web, y que existen numerosas resoluciones en ese sentido.

OCTAVO: El Tribunal tuvo presente las alegaciones formuladas por el Primer Solicitante y confirió traslado al Segundo Solicitante, el que fue evacuado dentro de plazo y en los siguientes términos:

- Que los argumentos esgrimidos por el Primer Solicitante no corresponden a los principios y normas que regulan la solución de controversias en esta materia, ya que deben tenerse en cuenta los principios ya esgrimidos en su oportunidad como la teoría del mejor derecho, la buena fe y el interés legítimo.
- Que ya ha demostrado sobradamente que le asiste un mejor derecho en relación con el nombre de dominio, ya sea por la aplicación de los principios señalados, ya sea porque ha sido conocido durante más de 10 años con la expresión en singular del nombre de dominio en disputa.
- Que el Primer Solicitante no ha acreditado poseer derecho o vinculación alguna con el nombre de dominio motivo de controversia sino que más bien interpone una solicitud abusiva, toda vez que pretende registrar a su nombre una expresión cuasi-idéntica a la invocada por su parte lo que se traduce en un intento por aprovecharse del prestigio del que goza VMK S.A.

NOVENO: Que, este Tribunal tuvo por evacuado el traslado conferido y, atendido el mérito de autos, citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO,

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

UNDÉCIMO: Que, ambas partes han expuesto su interés en obtener la asignación del nombre de dominio en disputa. El Primer Solicitante pretende la asignación para la creación de un directorio virtual que incorpore a los diferentes sitios webs de inmobiliarias del país. A su vez, el Segundo Solicitante ha interpuesto su solicitud para la protección de sus derechos validamente adquiridos con anterioridad en virtud de los registros marcarios y nombres de dominio de los cuales es titular.

DUODECIMO: Que, respecto del argumento esgrimido por el Primer Solicitante, cabe señalar que el carácter supuestamente genérico de las expresiones utilizadas en el nombre de dominio, se desdibuja en materia de nombres de dominio ya que, a diferencia de lo que

ocurre con las marcas comerciales, no existe un clasificador de productos o servicios contra el cual se pueda contrastar. Así, un nombre de dominio puede ser o no ser genérico; por lo tanto, no será considerado el argumento más que para considerar que no ha existido en el conflicto mala fe de las partes.

DECIMOTERCERO: Que, aun cuando no se ha hecho valer expresamente, cabe referirse a la aplicación del principio "First come first served" reconocido por el Segundo Solicitante, en virtud del cual, el Primer Solicitante tiene un derecho preferente por haber solicitado la asignación en primer término. No obstante ello, este principio no tiene el carácter de absoluto y debe ceder ante otros principios de mayor envergadura, como por ejemplo, a existencia de derechos válidamente adquiridos. Por lo tanto, debe determinarse si existen derechos que asistan al Segundo Solicitante y que ameriten la aplicación de otro principio para la resolución de esta controversia.

DECIMOCUARTO: Que, queda acreditado a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada, que VMK S.A. es titular de diversas marcas y nombres de dominio que contienen la expresión "PORTALINMOBILIARIO" y que, por lo tanto, es conocido con esa expresión desde hace aproximadamente 10 años en el mercado, y en especial entre los consumidores y público general que interviene en los mercados relacionados al giro de su denominación. Por otra parte, Asesorías e Inversiones Dariso Ltda., no ha señalado la existencia de derechos anteriores, sino que ha manifestado su justa intención de emprender una actividad lucrativa, pero sin justificar conexión entre la solicitud y su actividad comercial actual.

DECIMOQUINTO: Que, si bien los nombres de dominio son jurídica y conceptualmente diferentes de las marcas comerciales, los nombres de dominio se comportan como verdaderos signos distintivos y, por lo tanto, existe una innegable relación entre ambos conceptos. Así, derechos conferidos por la legislación marcaria no pueden ser ignorados en la asignación de un nombre de dominio.

DECIMOSEXTO: Que, en aplicación de los principios de la prudencia, este Tribunal estima que la expresión "PORTALESINMOBILIARIOS" no es suficientemente diferente de la expresión "PORTALINMOBILIARIO" registrada con anterioridad por el Segundo Solicitante ante el

Instituto Nacional de Propiedad Industrial e inscrita en NIC Chile. Esta evidente semejanza se refiere a la utilización en plural de la expresión registrada previamente por el Segundo Solicitante.

DECIMOSEPTIMO: Que, además de la semejanza acreditada entre el nombre de dominio en disputa y los registros del Segundo Solicitante, se presenta un riesgo de confusión desde la perspectiva de la similitud o identidad de los productos a los que se refiere el signo o expresión, toda vez que el nombre de dominio en disputa no puede sino referirse al giro inmobiliario, situación confirmada expresamente por el Primer Solicitante.

DECIMOCTAVO: Que, en virtud de lo expuesto, este Tribunal estima que la asignación del nombre de domino a un interviniente distinto del Segundo Solicitante, vulneraría sus derechos válidamente adquiridos, generando una dilución de la marca comercial, esto es, el cercenamiento gradual o dispersión de la identidad y retención del signo distintivo en la mente de los consumidores, toda vez que se trata de una expresión semejante y referida al mismo producto o servicio que identifica al Segundo Solicitante desde hace más de 10 años.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil,

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio **"portalesinmobiliarios.cl" al Segundo Solicitante, VMK S.A**., domiciliada en Andrés de Fuenzalida 17, Oficina 43, Providencia, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.
Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.
Rol Nº 53-2009

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Andrés Sotomayor Morales.