Santiago, 7 de junio de 2010

VISTOS:

1. Que por oficio Nº **OF10901** de fecha 11 de junio de 2009, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Arbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"portoseguro.cl"**;

2. Las partes de dicho conflicto eran, **INVERSIONES PORTO SEGURO S.A.** y **PORTO SEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS GERAIS S.A.**

3. Que con fecha 15 de junio de 2009 se acepto la designación y se cito a comparendo para el día 1º de julio de 2009;

4. Que dicha resolución fue debidamente notificada a las partes.

5. Que el día 1º de julio de 2010 se realizo consignación por la parte 2ª del conflicto.

6. Que al día de la citación se realizo el comparendo con la asistencia del segundo solicitante.

7. Que con fecha 23 de julio de 2009 presentan demanda ambos solicitantes.

8. Que con fecha 11 de agosto de 2009 ambas partes presentan observaciones a sus respectivas solicitudes competitivas.

9. Que con fecha 30 de septiembre se cita a oír sentencia.

10. Que los argumentos expuestos por el primer solicitante son los siguientes: **Cristóbal Tienken Fernández**, chileno, abogado, cédula nacional de Identidad Nº 10.360.650-0, en representación

de **Inversiones Portoseguro S.A.**, en autos arbitrales sobre asignación de nombre de dominio caratulados “Portoseguro.cl”, **rol Nº 10.901**, a SA. con respeto digo: Que por medio del presente vengo presentar la solicitud competitiva de mi representada primera solicitante, y por tanto, demostrar mejor derecho en la asignación del dominio “**portoseguro.cl”** en virtud de los antecedentes de derecho y hechos que a continuación paso a exponer:

Que según consta de comprobante de pago e inscripción efectuado ante NIC Chile, que con fecha 10 de marzo del año 2009, mi representada, a través de su representante legal, Don Eleodoro Matte C., inscribió para sí, su uso comercial y comunicacional, el dominio **portoseguro.cl**, y que a mayor abundamiento, empezó a hacer uso de él, a través del encargo de la construcción de su página web y asimismo, a través del uso de casillas de correos electrónico, lo que implicó un gasto importante en hardware y software en ello.

En efecto, el reglamento de NIC Chile, en lo relativo a la asignación de dominios de Internet, establece que la preferencia en derecho del referido dominio la tiene quien inscribió y pagó en tiempo y forma el mismo y, que sólo por motivos de publicidad se establece un plazo de 30 días con objeto que quien crea tener mejor derecho, o se sienta vulnerado en él por su uso, pueda accionar los mecanismos establecidos para así resguardarse. Por tanto, en la misma línea, tiene derecho al uso del dominio, aún

cuando ha sido impugnado, quien inscribió y pagó primero el referido dominio.

Como se puede apreciar en autos, mi representada inscribió y pagó en tiempo y forma el dominio de su empresa con anterioridad a la parte recurrente, quien procedió a inscribir el mismo dominio varios días después, perdiendo así la preferencia en el referido dominio que por autos se reclama. En efecto, Johansson y Langlois Limitada, inscribió y pagó por el mismo dominio el día 26 de marzo de 2009, es decir, 16 días después que mi representada. Nos referimos a Johansson y Langlois Ltda. y no a Porto Seguro Compañía de Seguros Gerais S.A., puesto que ésta última no está ni constituida ni inscrita en el Registro que lleva de las Compañías de Seguros, la Superintendencia de Valores y Seguros, tal como explícitamente se desprende de la lista de Compañías de Seguros, tanto vigentes, no vigentes y en liquidación que está publicada en la siguiente página web de la SVS, http://www.svs.cl/sitio/mercados/consulta.php?mercado=S&entidad=CSGEN. Johansson y Langlois Ltda. sólo tiene inscrita la marca en Chile y ello no significa que efectivamente sean la Compañía de Seguros que dicen ser. En efecto, la mera inscripción de una marca en Chile, no da derechos sobre una empresa, sociedad o compañía que funcione en el extranjero, y menos da garantía que ella funcione en el futuro en el mercado, puesto que ni siquiera cumple los requisitos mínimos y copulativos para ser considerada

una Compañía de Seguros, como lo establece la legislación vigente.

Es del caso señalar, que la sociedad Inversiones Portosegur o S.A., fue creada con bastante anterioridad a la fecha de solicitud del dominio **portoseguro.cl**, valga la redundancia, puesto que dicha sociedad forma parte de un importante holding a nivel nacional relacionado a las más importantes inversiones de nuestro país, sirviendo de plataforma para importantes negocios que son de esencial importancia a nivel nacional.

A mayor abundamiento, Inversiones Portoseguro S.A. fue constituida por escritura pública de constitución de sociedad, de fecha 10 de abril de 1992, ot orgada ante el Notario Público, don Aliro Veloso Muñoz. Así mismo, don Eleodoro Matte Capdevila asumió funciones como gerente general y representante legal de la misma, por medio de Acta de Sesión de Directorio de fecha 27 de febrero de 2009; tal como se d esprende de los documentos que se acompañan a autos.

Por su parte, Porto Seguro Compañía de Seguros Gerais S.A., aún no tiene presencia nacional, ni tampoco ha sido legalmente constituida e inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros, requisitos de la esencia para poder funcionar en nuestro país. A mayor abundamiento, la inscripción del dominio la hizo sólo al ver que mi representada ya lo había hecho, y varios días después.

POR TANTO. RUEGO A SS: tener presente esta presentación y, por lo tanto, en consecuencia, declarar que el dominio **portoseguro.cl**, pertenece a mi representada **INVERSIONESPORTOSEGURO S.A.**, rechazando la solicitud de la recurrente, con costas.

11. Que los argumentos expuestos por el segundo solicitante son los siguientes:

Carolina Mora Allende, abogado, Patente al día de la I. Municipalidad de Las Condes, domiciliada en San Pío X N° 2460, Of. 1101, Providencia, Santiago, asumiendo el patrocinio y en representación de PORTO SEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS GERAIS S.A., con domicilio en AV. Río Branco 1489, Sao Paulo, Brasil, en los autos sobre solicitud del nombre de dominio "portoseguro.cl", Oficio NIC Nº 10901, a Usted digo:

Vengo en solicitar la asignación del nombre de dominio "PORTO SEGURO.cl", a mi representada, y el rechazo de la so licitud del mismo nombre de dominio efectuada por INVERSIONES PORTO SEGURO S.A., en su calidad de primer solicitante, por las razones que a continuación expongo:

ANTECEDENTES

Con fecha 10 de marzo de 2009, INVERSIONES PORTO SEGURO S.A ., solicitó la inscripción del nombre de dominio "portoseguro.cl".

Con fecha 26 de marzo de 2009, y de acuerdo a lo dispuesto en el Número 10 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL (en adelante "Reglamento"), mi

representada, PORTO SEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS GERAIS S.A., presentó una solicitud competitiva del mismo nombre de dominio “portoseguro.cl” en atención a sus derechos previamente adquiridos que se señalarán a lo largo de esta presentación.
En atención a los antecedentes señalados, se generó el presente conflicto arbitral, siendo mi mandante el segundo solicitante del nombre de dominio “portoseguro.cl”.

SOLICITUD DEL NOMBRE DE DOMINIO “PORTO SEGURO.CL” POR PARTE DE PORTO SEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS GERAIS S.A.

La solicitud por parte de mi representada del nombre de dominio en disputa, se funda en el hecho que los mismos constituyen una famosa y reconocida empresa internacional, más conocida como “PORTO SEGURO”, cuya principal actividad son los seguros de diversos tipos, ya sea en el rubro automotriz, transporte, riesgos financieros, riesgos personales, u otras modalidades, la cual es conocida en diversos países, gracias a sus prestigiosas y reconocidas marcas comerciales: PORTO SEGURO, que además corresponde a su razón social.

En efecto, la empresa que represento no es sólo una empresa de seguros, ya que es la única empresa que investiga y planea servicios para prevenir accidentes y proteger a sus asegurados, otorgando servicios de protección “total”. Además, cuenta con servicios gratuitos de revisión de luces y de diagnóstico de sistemas de frenos.

En efecto, es innegable el reconocimiento que tiene mi mandante a través de sus marcas comerciales: “PORTO SEGURO”, las cuales gozan de gran fama y notoriedad no sólo en Chile, sino que en diversos países en lo que se refiere a los diversos productos y servicios que ofrece en el mercado de los seguros.

Consecuente con lo señalado precedentemente, cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre “PORTO SEGURO”, lo asociará y relacionará de manera automática y sin mediar duda alguna con mi mandante, más aún cuando se trata del mismo nombre de dominio “portoseguro.cl”, que es idéntico a las marcas de mi cliente y además, corresponde al elemento más destacado de su razón social, donde claramente induce a error o confusión al público consumidor en hacer creer que se trata de los productos y servicios de mi cliente.

En un otrosí de esta presentación, se acompaña un extracto del Diario Oficial de Brasil del año 1945, en donde consta la autorización otorgada a mi mandante para operar como sociedad en el país de origen, lo que demuestra la data del nombre de mi cliente, que es otro elemento determinante que acredita su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, si consideramos que el prestigio de un nombre o de un “identificador” también depende de su antigüedad, ya que es el tiempo lo que permite que estos elementos se arraiguen en la mente de las personas y lo asocien a algo o a alguien.

En cuanto a mi representada, podemos señalar que su misión es asumir riesgos, prestar servicios garantizando agilidad por medio de una atención cordial, que logre superar las expectativas a costos competitivos.

Asimismo, su filosofía se basa en un conjunto de personas formado por sus funcionarios, directivos, accionistas, corredores, asesores y prestadores de servicios, que se orienta y responsabiliza por los siguientes valores, ejemplos y compromisos, entre los cuales se encuentran:

- Cooperación, trabajo, sinceridad y justicia son nuestros valores fundamentales.
- Funcionarios, directivos, accionistas, Corredores Asesores y prestadores de servicios son interdependientes, debiendo apoyarse los unos a los otros.
- La concordia interna y externa debe ser alcanzada por medio de principios éticos.
- El diálogo y la participación tiene como objetivo estimular ideas y no afectar a las personas.
- Todos tienen el derecho y el deber de exponer su opinión como contribución, dentro de una conducta igualitaria.

- La búsqueda de la perfección exige humildad, determinación y paciencia.
- Los errores acontecen y deben ser corregidos de inmediato, con el sentido de oportunidad para la mejoría y el crecimiento.
- El trabajo debe ser visto como una profesión y no como una ocupación.
- La dedicación y la participación de cada uno no debe limitarse a las tareas propias de su función.
- Guardar una actitud de sencillez y naturalidad, sin personalismo.
- Es nuestra responsabilidad el mantenimiento de una administración sencilla, informal, flexible, ágil e integrada.
- No beneficiarse de la función para obtener ventajas personales.
- Crear oportunidades de trabajo productivo y preparar sucesores capaces.
- Buscar el desarrollo y la realización de los funcionarios, Corredores Asesores y prestadores de servicios.

En igual sentido, el Presidente de la empresa a la que represento, el Sr. Leandro Suárez ha señalado “en Porto Seguro nos sentimos parte de una profesión a cumplir con nobleza, convicción y entusiasmo, de manera que la mutualidad de Asegurados reciba en todo instante la solvencia, el apoyo y la tranquilidad que espera de su Aseguradora. Las Condiciones de Operación de cada rama en las que trabajamos, al igual que el compendio de Servicios y Beneficios, trasuntan la claridad de una Filosofía que aspira a llevar a nuestros Asegurados, sus Corredores Asesores, Talleristas y demás proveedores, la máxima eficiencia y el tratamiento amable que están en la base de actuación de Porto Seguro. Satisfacer necesidades de servicio, innovar en forma constante y sorprender a través de la superación de las expectativas, es nuestra meta y estamos en el camino hacia ella”.

No cabe duda alguna que con los antecedentes que se acompañan en un otrosí de esta presentación, ha quedado claro que “PORTO SEGURO” es una de las empresas que cuenta con mayor respeto en su país de origen Brasil, razón por la cual merece una adecuada protección de su nombre y de su imagen corporativa.

En este sentido, mi mandante se ha preocupado de resguardar y proporcionar la adecuada protección de sus diversas marcas comerciales, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Pues bien, lo anterior no escapa a la situación de los “nombres de dominio”, que no obstante se trata de una naturaleza jurídica diversa, existe una realidad práctica y concreta, cuál es que hoy en día la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad de productos y/o servicios, razón por la cuál el objetivo de esta presentación es lograr evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas famosas y notorias, y que esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre los consumidores.

En consecuencia, resulta innegable que de ser asignado el nombre de dominio “portoseguro.cl” al primer solicitante, los consumidores se verán inducidos a toda clase de errores, pues mi mandante tienen un derecho de propiedad garantizado por sus marcas comerciales y el público creerá que se trata de un sitio web en donde mi representada comercializa sus productos y servicios.

Por lo demás, la parte contraria **no asistió a la Audiencia de Mediación en NIC Chile que se llevó a cabo el 18 de mayo de 2009 y tampoco asistió al comparendo de para fijar las normas de procedimiento, que se llevó a cabo con fecha 15 de junio de 2009, en donde se fijaron las normas de procedimiento**, lo que da cuenta, que no tiene interés en que se le asigne el dominio de autos.

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE PORTO SEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS GERAIS S.A.

A continuación se pueden observar los principales registros marcarios de propiedad de mi mandante en Chile y en el extranjero, correspondientes a sus marcas “PORTO SEGURO”:

Marca **PORTO SEGURO**
Tipo **Mixta**
Cobertura Productos
Clases: **12:** TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE.

Solicitud N°	**356471**	Fecha Solicitud	**01-Oct-1996**
Registro N°	**550675**	Fecha del Registro	**21-Oct-1999**
Referencia J&L	**P712**	Fecha Vencimiento	**21-Oct-2009**

Marca **PORTO SEGURO**

Tipo **Mixta**

Cobertura Productos

Clases: **35 36 39**

[Clase C35:] SERVICIOS DE PROPAGANDA O PUBLICIDAD RADIADA Y TELEVISADA. SERVICIOS DE IMPORTACION, EXPORTACION Y REPRESENTACION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS Y ARTICULOS. SERVICIOS DE ASESORIA EN DIRECCION DE NEGOCIOS, SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE MUESTRAS O POR CORREO. SERVICIOS DE REGISTRO, TRANSCRIPCIONES, COMPOSICION, TRANSMISION O GRABACION DE COMUNICACIONES ESCRITAS, MARKETING.

[Clase C36:] SERVICIOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS, DE AHORRO Y COMPAÑIAS DE SEGUROS, SERVICIOS FINANCIEROS, DE FONDOS MUTUOS, DE INVERSIONES DE CORREDORES DE VALORES Y BIENES; DE AGENCIAS DE CAMBIO; DE CLEARING DE LEASING, ADMINISTRADORAS Y ENAJENADORAS DE INMUEBLES Y DE ALQUILER DE TODO TIPO. SERVICIOS DE EXPLOTACION DE BIENES RAICES AGRICOLAS (ALQUILADOS O PROPIOS). SERVICIOS INMOBILIARIOS. TARJETAS DE CREDITO. CORREDORES DE PROPIEDADES,

[Clase C39:] SERVICIOS DE TRANSPORTES MARITIMOS, FLUVIAL, TERRESTRE Y AEREO DE PERSONAS, MERCADERIAS VALORES Y ANIMALES. SERVICIOS DE EMPRESAS DE MUDANZAS Y AMBULANCIAS. SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ALMACENAJE, EMBALAJE Y EMPAQUETADO DE TODO TIPO DE MERCADERIAS. SERVICIOS DE ALQUILER, INSPECCION Y

ESTACIONAMIENTO DE TODA CLASE DE VEHICULOS. SERVICIO DE REMOLQUE MARITIMO, FUNCIONAMIENTO DE PUERTOS, AEROPUERTOS, MUELLES Y SALVAMENTO DE EMBARCACIONES. SERVICIO DE INFORMES DE CORREDORES Y AGENTES DE TURISMO. SERVICIOS PARA VIAJEROS PRESTADOS POR AGENCIAS DE VIAJES O INTERMEDIARIOS, INCLUYENDO INFORMACIONES RELATIVAS A TARIFAS, HORARIOS, MEDIOS DE TRANSPORTES Y RESERVAS DE PASAJES.

Solicitud N°	**791700**	Fecha Solicitud	**10-Oct-2007**
Registro N°	**824682**	Fecha del Registro	**16-Oct-2007**
Referencia J&L	**P714**	Fecha Vencimiento	**16-Oct-2017**

Marca **PORTO SEGURO**

Tipo **Mixta**

Cobertura Servicios

Clases: **36 37**

[Clase C36:] SERVICIOS DE SEGUROS, NEGOCIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS, NEGOCIOS MONETARIOS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS.
[Clase C37:] SERVICIOS DE REPARACION E INSTALACION RELACIO NADOS CON MECANICA, PLOMERIA, ELECTRICIDAD, CERRAJERIA, VIDRIERIA, SANITARIA Y TODOS LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS Y/O ORGANIZACIONES QUE SE OCUPAN DE LA RESTAURACION DE OBJETOS A SU ESTADO PRIMITIVO O DE SU PERSERVACION. SERVICIOS MECANICOS PRESTADOS EN TALLERES PROPIOS O EN EL LUGAR DE LA ROTURA DEL VEHICULO EXPRESAMENTE.

Solicitud N°	**790468**	Fecha Solicitud	**01-Oct-2007**
Registro N°	**811095**	Fecha del Registro	**13-Mar-2008**
Referencia J&L	**P1743**	Fecha Vencimiento	**13-Mar-2018**
			PORTO SEGURO

4)PORTO SEGURO, Brasil, registro Nº 818931752 que distingue servicios de la clase 36.30 y 70

5) PORTO SEGURO, Brasil, registro Nº 608669245 que distingue servicios de la clase 36.

6) PORTO SEGURO, Brasil, registro Nº 825823366 que distingue productos de la clase 18.3.2; 27.5.1.

7) PORTO SEGURO, Brasil, registro Nº 817175490 que distingue servicios de la clase 36.60.

8) PORTO SEGURO, Brasil, registro Nº 825246580 que distingue servicios de la clase 36.

9) PORTO SEGURO, Brasil, registro Nº 816219290 que distingue servicios de la clase 36.10.

10) PORTO SEGURO, Brasil, registro Nº 818931620 que distingue servicios de la clase 36.

11) PORTO SEGURO, Brasil, registro Nº 816219311 que distingue servicios de la clase 3630 y 70.

12) PORTO SEGURO, Uruguay, registro Nº 385216 que distingue servicios de la clase 36 y 37.

13) PORTO SEGURO, Paraguay, registro Nº 299903 que distingue servicios de la clase 36.
14) PORTO SEGURO, Paraguay, registro Nº 194777 que distingue servicios de la clase 36.
15) PORTO SEGURO, Brasil, registro Nº 312604 que distingue servicios de la clase 36.
16) PORTO SEGURO, Brasil, solicitud de registro Nº 829308733 que distingue servicios de la clase 36.
17) PORTO SEGURO, Brasil, solicitud de registro Nº 829308865 que distingue servicios de la clase 36.
18) PORTO SEGURO, Brasil, solicitud de registro Nº 829457224 que distingue servicios de la clase 36.
19) PORTO SEGURO, Brasil, solicitud de registro Nº 829687386 que distingue servicios de la clase 36.
Así, creemos poco necesarias mayores explicaciones en relación a las marcas registradas de mi mandante, puesto que se trata de una famlia de marcas, ampliamente registradas, que gozan de fama y notoriedad en Chile y en otros países.

DERECHO

El inciso primero del artículo 10 del Reglamento, establece “ **Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres día hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta**

lista por el plazo de 30 día corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio".

En otras palabras, el Reglamento faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente debe resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, es sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera, corresponde a un segundo solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

Por su parte, el artículo 14 del mismo Reglamento señala, entre otras cosas, **que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República "y que no vulnere derechos de terceros".**

PORTO SEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS GERAIS S.A., posee respecto de las marcas singularizadas a lo largo de este escrito, un derecho de propiedad adquiridos con anterioridad, el cual se encuentra

debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República.

Así, el artículo 2° primera parte de la Ley N° 19.039, establece que ***"cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley"*.**

Por su parte, el inciso 3° del artículo 19 N° 25 de la Constitución Política prescribe: ***"Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley"*.**

Según lo podrá corroborar el Sr. Juez Arbitro, PORTO SEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS GERAIS S.A., de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley N° 19.039, ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre sus marcas comerciales: "PORTO SEGURO".

Sin embargo, es necesario tener presente el hecho que el común denominador de todas sus marcas lo constituye "PORTO SEGURO", que

es aquel elemento que le otorga a sus marcas la debida notoriedad y distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial.

En otras palabras, de no mediar en los signos de mis mandantes la expresión “PORTO SEGURO”, no habría registros marcarios de su propiedad.

En consecuencia, no resulta legítimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de dominio “portoseguro.cl”, donde precisamente el elemento central está formado por el vocablo PORTO SEGURO, que constituye el identificador por excelencia de mi cliente como se ha demostrado, desarrollando diversos productos y servicios en el mercado que son ofrecidos a los consumidores, razón por la cual el identificador en la red “portoseguro.cl” debe ser definitivamente asignado a mi cliente, teniendo antecedentes suficientes que así lo avalan.

Ahora bien, no debemos dejar en el olvido que la tendencia mundial en materia de propiedad industrial es velar por los intereses de personas naturales y jurídicas extranjeras, cuyos intereses se ven afectados por nacionales que pretenden vulnerar principios básicos. Al efecto, citaremos algunos artículos de relevancia para el caso, establecidos en el “**Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial” y “Acuerdo sobre**

los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio" (ADPIC).

1.- **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,** promulgado por Decreto N° 425, publicado en el Diario Oficial de 30 de septiembre de 1991, establece lo siguiente :

Artículo 6 bis:[Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, **si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.** Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

Artículo 8: [Nombres comerciales]

El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

Artículo 10 Bis: [Competencia desleal]

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) **Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial.**

3) En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. **las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.**

2.- ADPIC (TRIPS) Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Promulgado por Decreto N° 16, publicado en el Diario Oficial de 17 de mayo de 1995.

Artículo 16: Derechos conferidos

1. **El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión**. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

2. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesiones los intereses del titular de la marca registrada.

Art. 41: Obliga a los países a crear en sus legislaciones procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones

Artículo 41:

1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

Ahora bien, y **como una muestra clara que permite ratificar lo expresado, es necesario a criterio de esta parte, hacer mención a lo establecido en los números 20 y siguientes del Reglamento, en el Título "De las Revocaciones de Dominio", números que avalan desde todo punto de vista lo señalado en esta presentación.**

Si bien no estamos frente a una revocación, en ellos, se establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia.

Así, el número 22 del reglamento, señala como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras, ***"que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido"***.

Ha quedado claro el hecho que el nombre de dominio solicitado contiene como elemento distintivo aquel que está presente en cada uno de los signos de mis mandantes, a saber, "PORTO SEGURO", que además constituye su razón social, nombre por el cual es ampliamente reconocida en el mercado.

Tal como se ha señaló al comienzo de esta presentación, el nombre de dominio "portoseguro.cl" corresponde a la marca comercial "PORTO SEGURO" que posee mi mandante en nuestro país.

Sin duda alguna que la solicitud del nombre de dominio "PORTO SEGURO.cl." por parte del primer solicitante, vulnera abiertamente los intereses y derechos de mis mandantes, y

corresponde al Señor Juez Arbitro declararlo de esa manera. De hecho, vulnera un derecho primordial, cual es el de propiedad. Como bien lo ha señalado la Comisión Preventiva Central al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A., "La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. **Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios".**

Mi mandante ha hecho de "PORTO SEGURO" una marca de prestigio a nivel nacional e internacional. Siendo de esta manera, cualquier consumidor que se enfrente al nombre de dominio "PORTOSEGURO.cl", sin duda lo relacionará y asociará inmediatamente a los productos y servicios de PORTO SEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS GERAIS S.A.

Es más, podríamos enfrentarnos a un solicitante inescrupuloso que pudiera eventualmente distraer la atención de los consumidores ofreciendo productos y/o servicios idénticos a los de mi mandante.

Mi representada no tiene por qué permitir que un tercero, ajeno a su persona, pretenda cualquier clase de apropiación respecto de sus marcas, máxime cuando éstas constituyen marcas famosas y notorias, y todas contienen el elemento más importante de su razón social.

No estamos enfrentados a una solicitud de nombre de dominio genérico, o bien de una palabra de aquellas que forman parte del bagaje conceptual de los consumidores. Muy por el contrario, es una marca de aquellas que la doctrina y la jurisprudencia han pasado a denominar “famosas y notorias”.

Para avalar lo señalado anteriormente, citaremos Jurispr udencia obtenida en casos similares y en tal sentido: Felipe Barros Tocornal, en el arbitraje por el nombre de dominio “usmrancagua.cl” estableció en el considerando Nº 8 de la sentencia de fecha 3 de junio de 2008: “...atendido el hecho que la expresión o sigla USM que configura el nombre de dominio en disputa, presenta una clara identificación con la demandante, la que la tiene registrada como marca comercial en nuestro país, lo que hace plenamente aplicable en el especie el criterio de titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio, y el hecho que una de sus sedes se encuentra en la ciudad de Rancagua, este Juez Arbitro puede concluir que Universidad Técnica Federico Santa María...tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio usmrancagua.cl”.

En igual sentido, Christian Ernst Suárez asignó el nombre de dominio “celulosavaldivia.cl” al Segundo Solicitante, Celulosa Arauco y Constitución S.A. y estableció en el considerando Nº 5 del fallo de fecha 23 de junio de 2008: “Que ninguna de las marcas comerciales inscritas por el Segundo Solicitante corresponde en formar exacta al nombre de dominio de autos, sin perjuicio de que algunos elementos que conforman dichas marcas si se encuentran incluidos en el nombre de dominio celulosavaldivia.cl en conflicto...” Considerando 8: “Que consecuentemente, al ser el nombre de dominio en disputa idéntico al nombre comercial por el cual se ha dado a conocer la planta de celulosa de propiedad de Celulosa Arauco y Constitución S.A. establecida en la ciudad de Valdivia, cualquier usuario de internet enfrentado al dominio celulosavaldivia.cl, pensará lógicamente que se trata de un sitio relacionado con el Segundo Solicitante;”

En igual sentido, el fallo dictado por el Sr. Juez Arbitro de fecha 21 de noviembre de 2008, en el arbitraje por el nombre de dominio “grascontrol.cl” estableció en la sentencia considerando II.4 “Que en el caso de autos, de acuerdo a lo acreditado en el proceso, según se constató por medio de las búsquedas realizadas por este tribunal a solicitud del Segundo Solicitante, además del análisis de la documentación por éste aportada, “GRASCONTROL” es una marca conocida. Luego, la asignación del nombre de dominio en

disputa al Primer solicitante, y su consecuente uso, podría crear confusión entre los usuarios respecto a la naturaleza de los servicios ofrecidos a través del nombre de dominio en disputa. Asimismo, siendo el dominio solicitado un término neutro (como indicador o “keyword”) podría generar error y confusión respecto de la procedencia de los servicios y productos si es que no es acompañado de un contenido que lo haga distinguible, situación que no ha sido acreditada por el primer solicitante de autos. Al efecto, deberá considerarse que el nombre de dominio en disputa corresponde exactamente a las marcas cuya titularidad detenta el Segundo Solicitante. II.5 Resulta evidente que en atención a los antecedentes incorporados en este proceso, la asignación del nombre de dominio “grascontrol.cl” al Primer Solicitante generará error y confusión respecto de los productos que se encuentran amparados por los registros marcarios que detenta el segundo solicitante”.

En igual sentido, Luis Claro Swinburn, estableció en el fallo de fecha 17 de mayo de 2002 de revocación del nombre de dominio “aolchile.cl”, en las consideraciones de hecho y de derecho: “existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confu sión entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir aquéllas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas en un

mercado particular para identificar un bien o un servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas, y no sólo como localizadores de direcciones IP". En razón de la documentación aportada por America Online, Inc. y por el conocimiento personal que este árbitro tiene del término AOL, este término constituye una expresión archinotoria a nivel mundial y notoria a nivel nacional en el rubro de Internet, a nombre de America Online, Inc, el cual se encuentra registrado a nombre de America Online, Inc en diversas clases y países. Pretender registrarlo con fines comerciales, al menos en el rubro de Internet, constituye un acto de mala fe, salvo que se cuente con una autorización o licencia concedida por America Online, Inc. lo que no consta en autos. Comercial Raymarket Ltda., sabiendo o debiendo saber que el nombre AOL era y es famoso en el rubro de Internet a nombre de America Online, Inc, no debió haber pedido el nombre de dominio "aolchile.cl" y no está en condiciones de demostrar que posee interés legítimo alguno sobre el registro "aolchile.cl". El hecho de haberse incluido el término "chile" en el nombre de dominio en nada disminuye la confusión que se produce con el nombre AOL, ya que el elemento esencial y característico del nombre pedido es "aol".

También, citamos el fallo de Juan Agustín Castellón Munita relacionado con el arbitraje por el nombre de dominio "123 - wap.cl" de fecha 8 de noviembre de 2002, quien estableció en su

fallo los siguientes considerandos: Noveno: Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisiona una expresión otorgada en concesión a una de las partes por el Estado de Chile y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que la expresión otorgada en concesión goza de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que la amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a

presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud.

Décimo: Por consiguiente, este Tribunal estima que la demandante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "123-wap.cl", que se identifica fuertemente con su imagen corporativa y que es objeto por ella de una actividad comercial y publicitaria de gran envergadura, respeto de la primera solicitante, quien no ha acreditado poseer otro vínculo con el nombre en disputa que el haberlo solicitado primeramente.

En otras palabras, sin duda alguna que INVERSIONES PORTO SEGURO S.A., al momento de presentar la solicitud del nombre de dominio “PORTO SEGURO.cl”, estaba en pleno conocimiento de la existencia de mi mandante, de su fama y notoriedad.

Es por lo anterior, que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por mi representada, como titular legítima de las marcas comerciales mencionadas, como también a su trayectoria en el mercado, y en segundo lugar, inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los productos y servicios de mi mandante que a través del eventual sitio web www.portoseguro.cl fueran promocionados.

En consecuencia, INVERSIONES PORTO SEGURO S.A. podrá ocupar la red a través de la dirección www.portoseguro.cl ofreciendo a los consumidores la comercialización y distribución de los productos “PORTO SEGURO”, que como ha quedado demostrado, es propio de PORTO SEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS GERAIS S.A. a través de sus marcas “PORTO SEGURO”, y ellos pensarán que corresponde a mi mandante, nada de lo cual es efectivo, evidenciando claramente el mecanismo caprichoso y de mala fe con que nos encontramos en frente nuestro.

Todo lo anterior, aprovechándose en forma gratuita del prestigio logrado por mí representada, quien ha invertido tiempo y grandes sumas de dinero en posicionar su marca en el mercado.

De esta manera, cualquier consumidor que ingrese a la dirección www.portoseguro.cl, tendrá la más plena convicción que los productos y servicios ofrecidos, provienen de mi mandante, nada de lo cual sería efectivo.

En definitiva, ha quedado demostrado que mi mandante posee argumentos más que suficientes como para estimar que su posición no da pie para análisis alguno destinado a ponderar su mejor derecho, por lo que procede la eliminación de la primera solicitud efectuada por INVERSIONES PORTO SEGURO S.A. y en definitiva asignar el nombre de dominio a mi mandante PORTO SEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS GERAIS S.A.

POR TANTO.

A USTED PIDO: Acoger los argumentos interpuestos por mi representada al momento de resolver el presente conflicto, y en definitiva disponer el rechazo y eliminación de la solicitud del nombre de dominio “PORTO SEGURO.CL” efectuada por INVERSIONES PORTO SEGURO S.A., asignándoselo a mi representada, PORTO SEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS GERAIS S.A., todo con expresa condena en costas.

12. Que los documentos acompañados por el primer solicitante son los siguientes:

1. Copia de la escritura pública de fecha 10 de abril de 1992, otorgada en la Notaría de Santiago de don Aliro Veloso Muñoz, en la que consta la constitución de Inversiones Porto seguro S.A.

2. Copia de la escritura pública de fecha 27 de febrero de 2009, otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Sergio Rodríguez Garcés, en la que consta el nombramiento de don Eleodoro Matte Capdevila como gerente general y representante legal de Inversiones Portoseguro S.A.

3. Comprobante de pago de inscripción y pago del dominio **portoseguro.cl**, de fecha 10 de marzo de 2009, ante NIC Chile.

13. Que los documentos acompañados por el segundo solicitante son los siguientes:

1.- Fotocopia de comprobante de depósito de la segunda cuota de honorarios arbitrales por la suma de $ 400.000.

2.- Copias de certificados de registros de las marcas comerciales de mi mandante en Chile, que a continuación se indican:

3) PORTO SEGURO, registro Nº 824.682 que distingue servicios de las clases 35, 36 y 38.

4) PORTO SEGURO, registro Nº 550.675 que distingue productos de la clase 12.

5) PORTO SEGURO, registro Nº 811.095 que distingue servicios de la clase 36 y 37.

3.- Copias de los certificados de registros de marcas comerciales de mi mandante en el extranjero:

1)PORTO SEGURO, Brasil, registro Nº 818931752 que distingue servicios de la clase 36.30 y 70

2) PORTO SEGURO, Brasil, registro Nº 608669245 que distingue servicios de la clase 36.

3) PORTO SEGURO, Brasil, registro Nº 825823366 que distingue productos de la clase 18.3.2; 27.5.1.

4) PORTO SEGURO, Brasil, registro Nº 817175490 que distingue servicios de la clase 36.60.

5) PORTO SEGURO, Brasil, registro Nº 825246580 que distingue servicios de la clase 36.

6) PORTO SEGURO, Brasil, registro Nº 816219290 que distingue servicios de la clase 36.10.

7) PORTO SEGURO, Brasil, registro Nº 818931620 que distingue servicios de la clase 36.

8) PORTO SEGURO, Brasil, registro Nº 816219311 que distingue servicios de la clase 3630 y 70.
9) PORTO SEGURO, Uruguay, registro Nº 385216 que distingue servicios de la clase 36 y 37.
10) PORTO SEGURO, Paraguay, registro Nº 299903 que distingue servicios de la clase 36.
11) PORTO SEGURO, Paraguay, registro Nº 194777 que distingue servicios de la clase 36.
12) PORTO SEGURO, Brasil, registro Nº 312604 que distingue servicios de la clase 36.
13) PORTO SEGURO, Brasil, solicitud de registro Nº 829308733 que distingue servicios de la clase 36.
14) PORTO SEGURO, Brasil, solicitud de registro Nº 829308865 que distingue servicios de la clase 36.
15) PORTO SEGURO, Brasil, solicitud de registro Nº 829457224 que distingue servicios de la clase 36.
16) PORTO SEGURO, Brasil, solicitud de registro Nº 829687386 que distingue servicios de la clase 36.
4.- Afiches publicitarios a colores, en donde se puede apreciar el uso que se hace de la expresión “PORTO SEGURO”.
5.- Impresos a colores en donde se puede apreciar publicidad de mi mandante, en donde da cuenta de los servicios que ofrece en el mercado.
6.- Copia de Diario Oficial de fecha 13 de diciembre de 1945 de Brasil, en donde consta la autorización de mi mandante para

operar y se aprueban sus estatutos, lo que da cuenta de la data en que comenzó a operar en el mercado.

7.- Impreso a color de la página web www.revistarazao.com.br relacionada con las empresas de Brasil cuyos nombres son los más respetados, en donde se encuentra en lugar Nº 15 la empresa a la cual represento.

8.- Impresos obtenidos de la página web oficiales de mi cliente, www.portoseguro.com.uy de Uruguay y www.portoseguro.com.br de Brasil, donde mi cliente promociona sus productos y servicios, y se refiere a su misión, filosofía, productos y servicios.

9.- Impresos de la página web www.google.cl, en donde al buscar información sobre PORTO SEGURO, el tercer link que arroja el motor de búsqueda se refiere a mi mandante, lo que da cuenta del uso en la web de mi mandante de sus marcas comerciales.

10.- Acta de Asamblea General Extraordinaria realizada el 2 de junio de 2008, con la debida traducción al español.

16. Que el primer solicitante al evacuar traslado expone lo siguiente: **Cristóbal Tienken Fernández**, chileno, abogado, cédula nacional de identidad Nº 10.360.650-0, en representación de **Inversiones Portoseguro S.A.**, en autos arbitrales sobre asignación de nombre de dominio caratulados “Portoseguro.cl”, **rol Nº 10.901**, a SA. con respeto digo:

Que por medio del presente, vengo en contestar el traslado conferido por resolución de fecha 4 de agosto, en tiempo y forma,

y por tanto, demostrar mejor derecho en la asignación del dominio **“portoseguro.cl”**.

Por razones de orden y comprensión, el presente escrito será contestado en el mismo orden establecido por la segunda solicitante en su escrito de solicitud competitiva, valga la redundancia:

1. **“Porto seguro es una famosa y reconocida empresa internacional”:** Respecto de esta afirmación por parte de la segunda solicitante, sólo nos queda comentar al respecto, que dicha afirmación tiene sólo un carácter subjetivo que en nada demuestra un mejor derecho que el de mi representada, puesto que en dicho contexto podríamos argumentar exactamente lo mismo. En efecto, Inversiones Portoseguro S.A. fue constituida hace ya 16 años como plataforma de los negocios e inversiones de la familia Matte, propietaria en forma directa e indirecta, a través de otras sociedades, de inversiones nacionales e internacionales de gran relevancia y envergadura, tales como CMPC S.A. y sus distintas filiales, Banco Bice S.A., sólo por nombrar algunas, cuya administración es de reconocida competencia profesional y bajo los más altos estándares de trabajo y transparencia.

Es más, Porto Seguro Compañía de Seguros Gerais S.A. no está legalmente constituida en nuestro país, por lo que ella es total y absolutamente desconocida en nuestro país. En efecto, como se señalara en la solicitud competitiva de mi mandante, la segunda solicitante no cumple con los requisitos mínimos y copulativos

para operar como compañía de seguros en Chile, según lo establece nuestra legislación y ordenamiento jurídico. Tal como se desprende del Registro de Compañías de Seguros que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, la misma no figura como compañía de seguros, tanto vigente, no vigente y en liquidación, que está publicada en la siguiente página web de la SVS, http://www.svs.cl/sitio/mercados/consulta.php?mercado=S&entidad=CSGEN.

En efecto, a esta parte y al arbitraje de autos, es absolutamente irrelevante la cantidad de servicios y productos que ésta ofrezca, como por ejemplo se puede enumerar el *"servicio gratuito de revisión de luces y de diagnostico de sistema de frenos".*

Asimismo, es totalmente irrelevante para autos la filosofía de trabajo de sus funcionarios, directivos, accionistas, corredores, asesores y prestadores de servicio; por lo que directamente omitiremos cualquier comentario o juicio al respecto.

Difícil es imaginar que *"cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre "PORTO SEGURO", lo asociará y relacionará de manera automática y sin mediar ninguna duda",* ya que como ya se ha señalado anteriormente, dicha empresa no está constituida en nuestro país.

1. El hecho que Porto Seguro Compañía de Seguros Gerais S.A. haya sido autorizada por el gobierno brasileño, para operar en dicho país, no puede ser considerado como un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Como ya se señaló, en nuestro país

esta empresa es totalmente desconocida y no ofrece producto ni servicio alguno, por lo tanto es imposible estimar que se induzca a error o confusión al público consumidor.

2. El hecho que esta parte no haya asistido a la Audiencia de Mediación en NIC Chile, tampoco puede ser considerado en autos como un desinterés de mi representada ante el nombre de dominio “portoseguro.cl”, puesto que el presente procedimiento no se ha visto ni truncado ni se ha alejado de la manera en cómo este tipo de conflictos se resuelve.

Es más, dentro de la misma línea, nuestra parte podría argu mentar un desinterés total de la segunda solicitante en el dominio en disputa, ya que ésta última nunca inscribió el dominio “portoseguro.cl” antes que mi representada, a pesar que, como se señala en su mismo escrito; las fechas de solicitud de derechos de marca, fueron hechos hace ya más de 12 años para la clase 12 y de casi 2 años a la fecha para las clases 35, 36 y 39. Lo anterior, claramente demuestra un desinterés por dicho registro de dominio.

1. Derechos de propiedad industrial de Porto Seguro Compañía de Seguros Gerais S.A. La segunda solicitante en su escrito de solicitud, enumera las marcas y las categorías en que están registradas las mismas desde el año 1996 para la clase 12 y desde el año 2007 para las clases 35, 36 y 39. En este sentido, queda de manifiesto que el derecho de dominio portoseguro.cl, nunca fue

considerado sino hasta que mi representada la inscribió a su nombre. Respecto de los registros de marca en el extranjero, no vemos relación con el arbitraje de autos como un elemento que demuestre un mejor derecho que mi representada.

1. "PORTO SEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS GERAIS S.A., posee respecto de las marcas singularizadas en su escrito de solicitud, un derecho de propiedad adquiridos con anterioridad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2 de la Ley N 10.039, sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N 25 de la Constitución Política de la República de Chile."

Respecto a este punto, es necesario aclarar la diferente naturaleza jurídica que diferencia las marcas registradas de los dominios sobre nombres en internet. Al respecto, podemos señalar que la red internet se caracteriza por la notoria carencia de autoridades centrales, y su funcionamiento se basa en consensos y estándares que logran ser acogidos por la comunidad en la medida que muestren su utilidad en la práctica. Todo esto, en un ambiente de enorme dinamismo, que hace que las novedades de hace seis meses hoy parezcan recuerdos de un pasado remoto. Hay algunas cosas, sin embargo, que requieren una coordinación central, para garantizar el correcto funcionamiento de la red, y una de ellas es la inscripción de nombres de dominios. Estos "dominios" son simplemente palabras que designan grupos de

computadores en la red, y no guardan ninguna relación con lo que en términos jurídicos se entiende por "dominio". El asimilar el concepto de dominio, al concepto jurídico, conduciría al absurdo de que el ***DCC*** debería dejar de inmediato de realizar esta función, y nadie más debiera reemplazarlo, en tanto no existiera el respaldo de una ley, so pena de violar los artículos constitucionales que la segunda solicitante señala.

En términos generales se puede afirmar que el nombre de dominio es un identificador de un número IP, que define la dirección o localización de un servidor en Internet. Surgen como una forma de simplificar la manera en que se localizan los servicios y productos ofrecidos en el mundo virtual, a fin que las transacciones, comerciales o no, sean más amigables en el ciber - espacio. En cuanto a la naturaleza jurídica de los dominios de Internet, nos acogemos a lo que don Guillermo Carey Claro, socio del estudio jurídico Carey y Cía., árbitro NIC y reconocido experto en la materia señala: *"el DCC es el organismo encargado en Chile de asignar los dominios regionales (".cl") por delegación directa del ICANN. La forma de delegación está establecida en las directrices del ICANN para los delegados regionales en cada país y por las normativas internas de cada registrador local.*

Dentro de este contexto se deben encontrar las respuestas en relación a la naturaleza jurídica del nombre de dominio y

determinar qué derechos tiene el titular de un nombre de dominio ".cl".

Para abordar el tema, analizaremos algunas afirmaciones o negaciones en relación con el tema:

El DCC no puede dar un Dominio en Propiedad.

El artículo 19 No. 24 de la Constitución de la República ha establecido el marco en que opera y se reconoce la propiedad privada como garantía constitucional. Sólo la Ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, de gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.

No estando el DCC, ni el procedimiento de asignación de dominios autorizado por ley, mal podrá éste otorgar el dominio o propiedad sobre un nombre para que sea usado en internet.

La propiedad de una expresión o un nombre escrito, sin importar el lugar en que se use, está consagrada además en el Art. 19 No. 25 de la Constitución al garantizar la propiedad industrial, específicamente las marcas comerciales, la que se encuentran reguladas bajo la Ley 19.039.

El Nombre de Dominio no constituye propiedad en sí.

Tal como se desprende del número precedente, la propiedad sobre un nombre se adquiere por los mecanismos establecidos en la ley

para ese efecto. De la legislación aplicable en Chile podemos desprender que el derecho para usar y disponer de un determinado nombre puede tener como fuente, la creación, el reconocimiento estatal, un atributo de la personalidad y/o el uso como señor y dueño de él.

Por lo anterior, el derecho que emana de un nombre de dominio no surge del servicio prestado por el DCC, sino que por el sólo ministerio de la ley o a través del reconocimiento administrativo correspondiente.

Esto nos lleva a concluir que la asignación que hace el DCC de un nombre de dominio a un No. IP no constituye un derecho de propiedad distinto al de su titular, sino que una forma de uso y goce que éste efectúa respecto del cual puede o no tener derecho.

Teoría del Medio.

Internet es un medio de publicidad, información y transacción más que está adquiriendo cada vez más importancia. No debiera ser considerado como algo distinto a un periódico, un teléfono o un programa radial. Por lo tanto, al uso que se haga de un nombre o palabra ajena a través de Internet se le deberá aplicar la legislación existente respecto de esa materia.

A vía ejemplar, si un tercero reserva un nombre de dominio ajeno para su uso personal, el verdadero dueño y titular del derecho de

propiedad sobre dicho nombre podrá ejercer las acciones que la ley ha contemplado para su defensa.

El derecho de propiedad sobre una determinada expresión generalmente va a estar determinado por el derecho marcario correspondiente, que es la forma más común que nuestro ordenamiento reconoce la propiedad sobre signos distintivos.

Se debe considerar que el espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el carácter de especialidad marcario, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominación en internet por el sólo hecho de tener una marca comercial.

Naturaleza de los Servicios del DCC.

Desde sus orígenes internet ha funcionado en forma desregulada, siendo los asuntos de nombres de dominio estructurados y coordinados a través de una organización sin fines de lucro para evitar los conflictos de identidad que se pudiesen suscitar. Sin un organismo coordinador de nombres de dominio, nadie podría tener identidad y ser encontrado en internet.

Por lo tanto, ICANN nació para evitar el potencial caos en la designación de nombres de dominio. A su vez, esta entidad delegó parte de sus funciones en otras organizaciones en los distintos

países para que se hicieran cargo de la coordinación a un nivel más regional.

De este modo, la Universidad de Chile, actuando a través del DCC, fue designado como la entidad a cargo de la asignación de dichos nombres para el identificador de Chile (.cl)

Como se desprende de lo anterior, la función del DCC es la de designar o asociar un determinado nombre a un número No. IP, a fin que los usuarios de internet en Chile (.cl) puedan ser identificados adecuadamente.

Por lo anterior, el DCC presta un servicio de asignación de un nombre a un número IP. El DCC no otorga un derecho sobre un nombre, no otorga una concesión de uso, lo único que hace es, ante la solicitud de asignación de dominio, busca que éste se encuentre disponible y estándolo lo asigna, de esta forma prima el principio cada vez mas universal del ***First-Come First-Served****. Es decir, tiene prioridad el que primero registra un nombre.*

El servicio que presta el DCC ha sido autoregulado en un reglamento, el que debe ser aceptado íntegramente por el solicitante antes de proceder a inscribir un dominio ".cl". Se podría asemejar este tipo de convenio a un contrato de adhesión.

En un esfuerzo para cautelar los nombres de sus verdaderos dueños es que el DCC ha agregado un sistema de oposición y arbitraje el que ha sido aceptado de antemano por el solicitante al firmar la declaración correspondiente.

Existiría en este caso un derecho de propiedad sobre los derechos personales que emanan de este contrato. Estos derechos son susceptibles de todo tipo de actos jurídicos lo que ha sido contemplado en el reglamento de inscripción del DCC. Es por eso que cuando se dice que se vende un dominio, en estricto rigor lo que se está haciendo es vender ciertos derechos personales que emanan del contrato de adhesión con el DCC. Cuando esto sucede, el DCC modifica y no transfiere los nombres de dominio según se desprende del mismo reglamento.

Esto queda respaldado por el hecho que el DCC no se hace responsable del contenido de la solicitud de asignación y que cualquier sentencia judicial o arbitral de alguna autoridad o tribunal competente, será aceptada sin ulterior pronunciamiento.

Como conclusión, se puede sostener que los nombres de dominios en sí son una forma de usar una expresión que puede ser propia o ajena.

Los derechos de exclusividad del uso de ese dominio en internet y lo transable en consecuencia, son los derechos que emanan del contrato de adhesión por los servicios de asignación que presta el DCC.”

Es por lo anteriormente expresado, que deben separarse los conceptos de propiedad industrial, que tanto esgrime la segunda solicitante, con el de dominio de Internet; puesto que son cuestiones absolutamente distintas tal y como se explicó

anteriormente. **NO EXISTE DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE LOS DOMINIOS DE INTERNET,** como lo manifiesta la reclamante en su escrito.

1. Respecto a declaraciones de la reclamante, tales como:

i. "podríamos enfrentarnos a un solicitante inescrupuloso que pudiera eventualmente distraer la atención de los consumidores ofreciendo productos y/o servicios idénticos a los de mi mandante" o,

ii. "mi representada no tiene por qué permitir que un tercero, ajeno a su persona, pretenda cualquier clase de apropiación respecto de sus marcas, máxime cuando éstas constituyen marcas famosas y notorias, y todas contienen el elemento más importante de su razón social";

iii. "(…) *y ellos pensarán que corresponde a mi mandante, nada de lo cual es efectivo, evidenciando claramente el mecanismo caprichoso y de mala fe con que nos encontramos en frente nuestro."*

No nos referiremos, puesto que claramente son descalificaciones que no tienen asidero ni en la realidad ni en el arbitraje de autos y que, a mayor abundamiento, cualquier persona del país reconoce la honorabilidad y prestigio del grupo Matte, y su "family office" como es Inversiones Portoseguro S.A.

Por tanto, Ruego Ud., tener por contestado el traslado conferido a esta parte en la resolución de fojas 198.

18. Que el segundo al evacuar traslado señala lo siguiente:

Carolina Mora Allende, abogado, Patente al día de la I. Municipalidad de Las Condes, en representación de PORTO SEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS GERAIS S.A., en los autos sobre solicitud del nombre de dominio "portoseguro.cl", Oficio NIC Nº 10901, a Usted digo: En cumplimiento a la resolución de fecha 4 de agosto de 2009, vengo en evacuar traslado, dentro de plazo de la presentación efectuada por el primer solicitante, en base a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

1) Argumentos expuestos por INVERSIONES PORTOSEGURO S A

En primer lugar, ninguno de los argumentos expuestos por el primer solicitante en su presentación da cuenta de un **mejor derecho** que logre sustentar su posición para que el nombre de dominio en conflicto "portoseguro.cl", le sea asignado.

a) Así el primer solicitante ha señalado en su presentación: " Que según consta de comprobante de pago e inscripción efectuado ante NIC Chile, que con fecha 10 de marzo del año 2009, mi representada, a través de su representante legal, Don Eleodoro Matte C., inscribió para sí, su uso comercial y comunicacional, el dominio **portoseguro.cl**, y que a mayor abundamiento, empezó a hacer uso de él, a través del encargo de la construcción de su página web y asimismo, a través del uso de casillas de correos

electrónico, lo que implicó un gasto importante en hardware y software en ello".

Al respecto, se debe considerar que hasta la fecha no se acreditado por la contraria un uso de la página web en disputa, lo que se comprueba con un impreso que se acompaña en un otrosí de esta presentación, en donde se evidencia que la página web www.portoseguro.cl hasta la fecha no está activada.

Tampoco se ha acreditado "ningún gasto importante" como señala la contraparte, más allá del impuesto de NIC Chile que asciende a $ 20.170, suma que por lo demás también fue cancelada por mi mandante.

b) Asimismo, prosigue la presentación de la contraria: " En efecto, el reglamento de NIC Chile, en lo relativo a la asignación de dominios de Internet, establece que la preferencia en derecho del referido dominio la tiene quien inscribió y pagó en tiempo y forma el mismo y, que sólo por motivos de publicidad se establece un plazo de 30 días con objeto que quien crea tener mejor derecho, o se sienta vulnerado en él por su uso, pueda accionar los mecanismos establecidos para así resguardarse. Por tanto, en la misma línea, tiene derecho al uso del dominio, aún cuando ha sido impugnado, quien inscribió y pagó primero el referido dominio."

Al respecto, cabe hacer presente lo establecido en el artículo 10 de la Reglamentación para el funcionamiento o del Registro de

Nombres del Dominio CL (en adelante Reglamento de NIC Chile) que establece: “

“De la publicidad y pago de las solicitudes

Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de los siguientes tres días hábiles, en una lista de solicitudes **en trámite**. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por un **plazo de publicidad**, el que será de **30 (treinta)** días corridos a contar de la publicación, *a objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.*

No obstante lo anterior, durante este período NIC Chile se reserva el derecho de **habilitar temporalmente** el funcionamiento técnico del nombre de dominio solicitado, a fin de que el Solicitante pueda realizar pruebas técnicas de funcionamiento, **sin que ello constituya compromiso de aceptar la solicitud presentada**. En caso de que haya más de una solicitud de inscripción en trámite para ese nombre de dominio, dicha habilitación sólo podrá autorizarse respecto de aquella solicitud que haya sido recibida en primer lugar”.

Cada solicitante dispondrá de un **plazo de pago** de **20 (veinte)** días corridos contados desde la recepción de la solicitud para cumplir con la obligación de pagar la tarifa respectiva.

Una vez recibido el pago y transcurrido el plazo de publicidad, NIC Chile procederá a asignar el nombre dominio, salvo que existan en ese momento dos o más solicitudes en trámite para ese nombre.

De este modo, es claro el Reglamento de NIC al señalar que existe un plazo de publicidad de 30 días para que "eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio".

Debe entenderse entonces que existe un plazo para que cualquier persona afectada pueda oponerse en el plazo de 30 días, como ocurrió en este caso, en que mi mandante se opuso a la inscripción realizada por el primer solicitante cumpliendo con los requisitos del Reglamento de NIC de oposición dentro de plazo, independiente del día en que se opuso.

NIC Chile establece en su Reglamento una "habilitación temporal para el funcionamiento técnico de un nombre de dominio para realizar pruebas técnicas del funcionamiento, sin que ello constituya un compromiso de aceptar la solicitud presentada.

Asimismo, el Reglamento de NIC Chile establece en el artículo 12: "Una vez que haya expirado el plazo de publicidad de la solicitud que se encuentre en primer lugar y que hayan recibido los pagos o hayan expirado los plazos de pago de todos y cada uno de los solicitantes, si se encontraran en trámite dos o más solicitudes

de inscripción para ese mismo nombre de dominio, se iniciará el procedimiento establecido en el Anexo I sobre PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE.

Por el sólo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro".

Por lo tanto, el fin que persigue la publicación de una solicitud de un nombre de dominio, va mucho más allá de lo que señala el primer solicitante "sólo por motivos de publicidad", ya que por una parte se da a conocer al público en general de la solicitud de un nombre de dominio, pero además, el Reglamento establece la posibilidad para que terceros que se puedan ver afectados por una solicitud que los perjudique, se puedan oponer a dicha solicitud.

De esta manera, es el propio Reglamento de NIC que establece la posibilidad de presentar oposición a una solicitud previa, siempre que cumpla con los requisitos y una vez que expire el plazo para presentar oposición, si existe más de una solicitud en trámite se iniciará el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", situación que es aceptada desde el momento en que inscribe un nombre de dominio cualquiera.

En efecto, tal como se señala más arriba, sólo por el hecho de presentar una solicitud de un nombre de dominio cada solicitante

acepta el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos.

Así, la publicación de una solicitud de un nombre de dominio, si bien tiene un fin de publicidad, éste no es su único fin y quien se sienta vulnerado en sus derechos preferentes puede oponerse, sin que necesariamente el nombre de dominio deba asignarse en todos y cada uno de los casos en que se presentan oposiciones al primer solicitante.

Ahora bien, existe diversa Jurisprudencia (algunos fallos fueron citados en nuestra presentación de 23 de julio de 2009) en materias de nombres de dominios en nuestro país, que establece que si bien a los primeros solicitantes de los nombres de dominios, les asiste una "cierta" preferencia que la Doctrina conoce como "first come, first served", por la inscripción en primer lugar, esto no es una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario, como es el caso de autos, en que a mi mandante le asiste un mejor derecho para que el nombre de dominio en disputa le sea asignado.

A modo de ejemplo, podemos citar: También, citamos el fallo de Juan Agustín Castellón Munita relacionado con el arbitraje por el nombre de dominio "123-wap.cl" de fecha 8 de noviembre de 2002, quien estableció en su fallo los siguientes considerandos: Noveno: Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece

consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisiona una expresión otorgada en concesión a una de las partes por el Estado de Chile y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que la expresión otorgada en concesión goza de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que la amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud. Décimo: Por consiguiente, este Tribunal estima que la demandante ha justificado poseer un

mejor derecho al nombre de dominio en disputa "123-wap.cl", que se identifica fuertemente con su imagen corporativa y que es objeto por ella de una actividad comercial y publicitaria de gran envergadura, respeto de la primera solicitante, quien no ha acreditado poseer otro vínculo con el nombre en disputa que el haberlo solicitado primeramente.

Según lo que señala el primer solicitante, bastaría con presentar una solicitud de un nombre de dominio, para que ésta fuera asignada, pero la verdad es esa aseveración está lejos de la realidad, ya que en reiteradas oportunidades, los nombres de dominios son asignados al segundo solicitante, cuanto éste logra acreditar un mejor derecho.

De lo contrario, no tendría sentido que existiera un procedimiento de mediación y arbitraje.

En definitiva, mi mandante solicitó el nombre de dominio en conflicto de acuerdo a las normas reglamentarias que rigen la materia, sin infracción a ninguna norma y de buena fe, desde el momento que estimó que el nombre de dominio requerido evidentemente le afectaría sus derechos e intereses, causándole un grave perjuicio económico.

c) Prosigue su presentación el primer solicitante: “Como se puede apreciar en autos, mi representada inscribió y pagó en tiempo y forma el dominio de su empresa con anterioridad a la parte recurrente, quien procedió a inscribir el mismo dominio varios días después, perdiendo así la preferencia en el referido dominio

que por autos se reclama. En efecto, Johansson y Langlois Limitada, inscribió y pagó por el mismo dominio el día 26 de marzo de 2009, es decir, 16 días después que mi representada".

Al respecto, nos parece que el Reglamento de NIC es claro en este sentido, en donde se otorga un plazo de 30 días para que terceros, que se sientan afectados puedan oponerse a una solicitud presentada. De este modo, cualquier persona que se pueda ver afectada o perjudicada por una solicitud de un nombre de dominio, puede presentar oposición desde el día número 1 hasta el día número 30, sin que esto, afecte su oposición.

Mi mandante se opuso a la solicitud de autos en tiempo y forma, de lo contrario su solicitud no habría sido aceptada por NIC Chile.

Así, la solicitud presentada por mi mandante también fue inscrita y pagada en tiempo y forma. De lo contrario, no estaríamos en un procedimiento arbitral.

Además se debe considerar lo que establece el Reglamento de NIC Chile en el artículo 7:

"Podrán solicitar inscripción de nombres de dominios bajo el Dominio CL las siguientes personas... Las personas naturales o jurídicas que no residan en Chile podrán solicitar inscripciones de dominios haciéndose representar por alguna persona con domicilio en el país. Este representante actuará como Contacto Administrativo, y se le considerará como el Solicitante para todos los fines de esta Reglamentación, excepto que el dominio

será inscrito a nombre del que le haya encomendado esta representación. De esta situación se deberá dejar constancia expresa en la solicitud de inscripción del nombre de dominio".

Si bien, el nombre de dominio en conflicto aparece pedido por JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA, esto es sólo para efectos de cumplir con las exigencias de NIC Chile señaladas más arriba, ya que como bien es sabido, mi mandante es una empresa extranjera originaria de Brasil.
En tal sentido, el nombre de dominio fue solicitado en representación de mi mandante "representando a...".

d) Prosigue la contraria señalando: " Johansson y Langlois Ltda. sólo tiene inscrita la marca en Chile y ello no significa que efectivamente sean la Compañía de Seguros que dicen ser . En efecto, la mera inscripción de una marca en Chile, no da derechos sobre una empresa, sociedad o compañía que funcione en el extranjero, y menos da garantía que ella funcione en el futuro en el mercado, puesto que ni siquiera cumple los requisitos mínimos y copulativos para ser considerada una Compañía de Seguros, como lo establece la legislación vigente".
En primer lugar hacemos presente que Johansson y Langlois Ltda. no es titular en Chile de marcas "PORTO SEGURO", ya que quien es el titular de diversos registros marcarios, según documentación que se acompañó en nuestra presentación de fecha 23 de julio de 2009 es la empresa a la cual represento.

Se debe tener presente que la primera solicitante del nombre de dominio, no compareció a la Audiencia de Mediación, como tampoco a la Audiencia de Fijación de Normas de Procedimiento, en donde esta parte ha acreditado poder respecto a la empresa que representa.

Asimismo, en nuestra citada presentación de 23 de julio acompañamos diversos documentos, entre los cuales destaca:

1) Copias de registros de marcas comerciales de mi mandante de Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay.

2) Afiches publicitarios que demuestran un uso real y efectivo de la expresión "PORTO SEGURO" que dan cuenta de los productos y servicios que ofrece mi mandante en el mercado.

3) Copia de Diario Oficial de Brasil del año 1945, en donde se autorizó a mi mandante para operar en el mercado.

4) Impreso de la página web de la revista www.revistazao.com.br, en donde se menciona a mi mandante como una de las empresas más respetadas de Brasil.

5) Impresos obtenidos desde la páginas web de mi mandante, tanto en Brasil como en Uruguay.

6) Acta de Asamblea General Extraordinaria de mi mandante de fecha 2 de junio de 2008.

De este modo, esta parte ha logrado no sólo dar cuenta de la existencia de mi mandante, sino del reconocimiento y notoriedad que éste ha obtenido en la Región, quien si bien, inició sus

operaciones en Brasil, con el tiempo se ha expandido a otros países, como es el caso de Uruguay, Paraguay y por último Chile. Quien verdaderamente ha logrado posicionar la expresión "PORTO SEGURO" en el mercado es mi mandante, y no el primer solicitante. Por lo mismo, no tiene asidero lo que señala la contraria en relación a "la mera inscripción de una marca en Chile, no da derechos sobre una empresa....", entonces nos surge la pregunta, de ser efectivo lo señalado anteriormente. ¿Para qué se inscriben las marcas comerciales?

Al respecto, se debe considerar que mi mandante**, posee respecto de las marcas "PORTO SEGURO" registros Nº 550.675, 824.682 y 811.095, un derecho de propiedad adquirido con anterioridad a la solicitud del nombre de dominio de autos, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República.**

Así, el artículo 2° primera parte de la Ley N° 19.039, establece que ***"cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley"*.**

Por su parte, el inciso 3° del artículo 19 N° 25 de la Constitución Política prescribe: ***"Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas***

comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley”.

Según lo podrá corroborar el Sr. Juez Arbitro, mi cliente, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley N° 19.039, ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre sus marcas comerciales: “PORTO SEGURO”.

Hay que tener presente que el común denominador de sus marcas lo constituye “PORTO SEGURO”, que es aquel elemento que le otorga a sus marcas la debida notoriedad y distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial.

En otras palabras, de no mediar en los signos de mis mandantes la expresión “PORTO SEGURO”, no habría registros marcarios de su propiedad.

En consecuencia, no resulta legítimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de dominio “portoseguro.cl”, donde precisamente el elemento central está formado por el vocablo PORTO SEGURO, que constituye el identificador por excelencia de mi cliente como se ha demostrado, desarrollando diversos productos y servicios en el mercado que podrán ser ofrecidos a los consumidores, razón por la cual el identificador en la red “portoseguro.cl” debe ser definitivamente asignado a mi cliente, teniendo antecedentes que así lo avalan.

Lo recientemente expuesto da cuenta que PORTO SEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS GERAIS S.A., posee respecto a sus marcas comerciales

“PORTO SEGURO” un “derecho de propiedad”, lo que le otorga una exclusividad sobre ellas para que los consumidores las identifiquen con claridad con mi cliente, situación que desde luego no escapa ni debe escapar a un “espacio virtual”, con el creciente y sostenido uso que ha experimentado Internet.
Ahora bien, tal como señaláramos**, es necesario a criterio de esta parte, hacer mención a lo establecido en los números 20 y siguientes del Reglamento de NIC, en el Título “De las Revocaciones de Dominio”, números que avalan desde todo punto de vista lo señalado en esta presentación.**

Si bien no estamos frente a una revocación, en ellos, se establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia.

Así, el número 22 del reglamento, señala como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras**, *“que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido”*.**

Ha quedado claro el hecho que el nombre de dominio solicitado contiene como elemento distintivo aquel que está presente en cada uno de los signos de mis mandantes, a saber, “PORTO SEGURO”, que además constituye el elemento destacado de su razón social,

nombre por el cual es ampliamente reconocida en el mercado como “PORTO SEGURO”.

La oposición presentada por mi mandante, se funda en un interés real y concreto, quien ostenta derechos de propiedad sobre el vocablo “PORTO SEGURO”, adquiridos previamente gracias a sus marcas comerciales registradas en diversos países.

Así, la pretensión de PORTO SEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS GERAIS S.A. encuentra su fundamento en un negocio que, como ya se ha expuesto, se encuentra en marcha desde hace varios años, que tiene una rentabilidad real y concreta y que, precisamente, se encuentra sostenido por las marcas “PORTO SEGURO”, como consecuencia de su intenso uso, del prestigio y reconocimiento internacional que ha logrado luego de mucho esfuerzo, constituye su principal activo intangible y es un gran colector de clientela.

Así, es evidente que el mayor perjuicio económico, lo sufrirá mi mandante, quien hasta la fecha invertido grandes suma de dinero lograr que su marca sea reconocida a nivel internacional.

De manera que, dejando por un momento de lado la cuestión de la buena fe y suponiendo que el primer solicitante estuviera actuando de buena fe al igual que esta parte, se debe considerar que mi cliente tiene un negocio en marcha, ya montado desde hace muchos años, al que le destina grandes inversiones de dinero, especialmente en publicidad y en presencia en internet,

el daño que le puede ocasionar al no otorgarle estos dominios, sin dudas, será mayor para esta parte.

Consecuentemente, de asignarse el dominio al primer solicitante, no solo provocará la dilución de sus famosas y reconocidas marcas "PORTO SEGURO", sino que además provocará en el público consumidor una directa "*confusión en el interés inicial*", puesto que evocan directamente a ellas y harán que el consumidor sea desviado a un lugar diferente del deseado o buscado. Causando, por consiguiente, la pérdida o desvío de clientela y los graves perjuicios que con ello le ocasionan.

e) La contraria también ha sostenido: "A mayor abundamiento, Inversiones Portoseguro S.A. fue constituida por escritura pública de constitución de sociedad, de fecha 10 de abril de 1992, otorgada ante el Notario Público, don Aliro Veloso Muñoz. Así mismo, don Eleodoro Matte Capdevila asumió funciones como gerente general y representante legal de la misma, por medio de Acta de Sesión de Directorio de fecha 27 de febrero de 2009; tal como se desprende de los documentos que se acompañan a autos".

Al respecto, basta señalar que con fecha 23 de julio de 2009 en nuestra presentación inicial acompañamos copia de Copia de Diario Oficial de Brasil del año 1945, en donde se autorizó a mi mandante para operar en el mercado.

Lo anterior, sumado al hecho que mi mandante está reconocida como una de las empresas más exitosas de su país de origen, son

motivos suficiente para establecer que la empresa que represento posee una mayor antigüedad a la de la oponente.

A modo de ejemplo, podemos citar el registro Nº 550.675 es cual proviene de la solicitud Nº 356.470 de fecha1 de octubre de 1996.

2) Mejor derecho por parte de PORTO SEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS GERAIS S.A.

A mi cliente le asiste un mejor derecho con sus marcas comerciales PORTO SEGURO, las cuales han sido registradas en más de una clase del Clasificador Internacional de Niza, tanto en Chile, como en otros países, lo que se puede comprobar con la documentación acompañada en nuestra presentación de fecha 23 de julio de 2009.

Asimismo, la marca de mi mandante, goza de fama y notoriedad a nivel internacional, lo que se también se puede comprobar con la extensa documentación acompañada en nuestra presentación anteriormente aludida.

No cabe duda alguna que con los antecedentes acompañados hasta la fecha, ha quedado claro que “PORTO SEGURO” es una empresa respetada, razón por la cual merece una adecuada protección de su nombre y de su imagen corporativa.

Prueba de lo señalado anteriormente, es el hecho que mi mandante se ha preocupado de resguardar y proporcionar la adecuada protección de sus diversas marcas comerciales, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Pues bien, lo anterior no escapa a la situación de los “nombres de dominio”, que no obstante se trata de una naturaleza jurídica diversa, existe una realidad práctica y concreta, cuál es que hoy en día la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad de productos y/o servicios, razón por la cuál el objetivo de esta presentación es lograr evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas famosas y notorias, y que esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre los consumidores.

3) Conclusiones.

Así las cosas, nos parece que el primer solicitante, en su presentación realizada ante este Tribunal, se ha visto imposibilitado de demostrar un mejor derecho propio. Lo anterior resulta del todo evidente, porque a fin de cuentas el primer solicitante no posee ningún derecho de propiedad adquirido sobre el nombre de dominio en disputa, como tampoco ha ac reditado un uso real y efectivo sobre el nombre de dominio.

En efecto, hemos dado cuenta que mi mandante tiene un derecho de propiedad adquirido previamente sobre la expresión “PORTO SEGURO”, que no es sino, el nombre de dominio en disputa, el cual debe ser respetado.

En consecuencia, es evidente que de asignarse el nombre de dominio “portoseguro” a INVERSIONES PORTOSEGURO S A, el más perjudicado será mi mandante, por cuanto sus consumidores, serán

inducidos a toda clase de errores al encontrarse en la web con los sitios aludidos, quienes pensarán que se trata de los productos y servicios ofrecidos por mi mandante en Chile.

En consecuencia, resulta claro que la solicitud de mi mandante por el nombre de dominio de autos, carece de un actuar inescrupuloso o de mala fe, el cual se encuentra, avalado por derechos marcarios, en base a los cuales detenta un interés legítimo.

En definitiva, ha quedado demostrado que mi mandante posee argumentos más que suficientes como para estimar que su posición no da pie para análisis alguno destinado a ponderar su mejor derecho, por lo que procede la eliminación de la primera solicitud efectuada por Inversiones Portoseguro S.A. y en definitiva asignar el nombre de dominio a mi mandante PORTO SEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS GERAIS S.A.

POR TANTO, A USTED PIDO: Tener por evacuado el traslado, y en definitiva disponer el rechazo y eliminación de la primera solicitud del nombre de dominio “portoseguro.cl”, efectuados por Inversiones Portoseguro S.A., asignándoselo a mi representada, PORTO SEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS GERAIS S.A., todo con expresa condena en costas.

14. Que el segundo solicitante acompaño los siguientes documentos.

1) Impresos obtenido de Internet en donde consta que a la fecha el sitio web www.portoseguro.cl no está activado.
2) Impreso obtenido desde la página web www.inapi.cl en donde consta que la marca que la marca "PORTO SEGURO" de mi mandante actual registro Nº 550.675 fue solicitada inicialmente por medio de la solicitud Nº 356.470 con fecha 1 de octubre de 1996.

15. Considerando:

Argumentos de las partes.

1. El primer solicitante argumenta el principio *"first come first served";* expone que la segunda solicitante no esta inscrita en Chile como Compañía de Seguros; sostienen vínculos con el nombre de dominio, ya que es una plataforma de inversiones a la que representa, con dicho nombre, acompañando la escritura respectiva; agregando documentos fundantes de lo sostenido.

2. El segundo solicitante argumenta marca comercial famosa; vínculos con el nombre de dominio; sostiene que de ahí deriva la posibilidad de confusión, citando diversas normas que aluden a este concepto; agrega que el primer solicitante no asistió a comparendo alguno, por lo que carecería de interés; y acompaña documentos fundantes, lo anterior es ratificado en el traslado de fojas 198.

3. Primer punto a analizar: Buena fe, es imprescindible para este arbitro analizar si los solicitantes están o no de buena fe, al respecto cabe reflexionar, el primer solicitante tiene vínculos con el nombre de dominio por sus labores profesionales, que

tienen por lo menos 18 años según escritura de fojas 32; y el segundo esta vinculado por las marcas comerciales, y época de la sociedad que representa con dicho nombre, de más de 50 años. De lo anterior deriva que no se vislumbra actitud predatoria de parte alguna. Por lo que para arbitro, ambos solicitantes están de buena fe.

4. El tema a dilucidar es si hay un conflicto entre la marca del segundo solicitante y el nombre de dominio requerido por el primer solicitante, a este respecto, los principios para analizar dicho conflicto, este arbitro los ha dado en varios fallos, el último fue amorciegovip.cl, donde se transcribió lo siguiente: "**a**. Conflicto de marca comercial con nombre de dominio: Los principios para solventar este conflicto, esta sentenciador los dio en el fallo **farmacias.cl**, sentencia que señala lo siguiente: "*(…) el* ***riesgo de confusión en el mercado*** *y el* ***riesgo de asociación****, los que serán analizados, por estar implícitos en la argumentación del segundo solicitante.*

El primero, ***de confusión en el mercado****, es un principio aplicable a las marcas famosas, como lo es, por lo demás, Farmacias Ahumada, ya que una nueva marca o nombre de dominio, puede provocar confusión con la marca notoria. Para que se dé esta situación, se requiere de dos requisitos: "identidad de los signos en conflicto" y "similitud o identidad de los productos a que se refiere", el primero, se da evidentemente en este caso, la diferencia entre "farmacias.cl" y "farmacias.cl" es mínima; pero*

no se vislumbra la identidad de producto, en efecto, de los antecedentes de autos, las actividades del primer solicitante y del segundo, no tienen relación alguna. Más aún, esto podría variar si la marca Farmacias Ahumada, fuera inscrita en la clase 38, Telecomunicaciones, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, ya que indicaría una inequívoca actitud de proteger la marca registrada en el mundo virtual, lo que no consta en ninguno de los Registros Marcarios acompañados.

El segundo riesgo, ***de asociación****, no previene la confusión de productos, sino que estos se asocien, ya que una persona ajena a la marca famosa, se podría aprovechar de la reputación de ésta, perjudicando al titular de la marca conocida. Si bien en este caso, no se requiere la identidad de producto, se requiere la identidad de los signos en conflicto, lo que se da en este caso, como se expuso en el párrafo anterior; no obstante, para que este riesgo sea real, necesita de las siguientes condiciones: a) Que la marca tenga carácter renombrado; b) Que se produzca aprovechamiento ilícito de la reputación del signo anterior; c) Que el aprovechamiento ilícito se haga en beneficio propio o de un tercero (al respecto véase Factbook Comercio Electrónico, Davara&Davara Asesores Jurídicos, Editorial Aranzadi, año 2001, páginas. 120 y sgtes.). En el presente caso, el requisito a) es evidente, pero no así b) y c), ya que como se explico en la letra a) del presente ordinal, no se vislumbra aprovechamiento ilícito*

de una palabra genérica de una marca famosa, y si no hay aprovechamiento ilícito, menos será en beneficio personal. Lo que se corrobora con el aserto del primer solicitante, en el sentido de que al inscribir el dominio pretende "desarrollar un directorio de farmacias en Internet", lo que no fue rebatido por el segundo solicitante y nada tiene que ver con el negocio de este último. Por lo que no se vislumbra el riesgo de asociación.".

Como se ve, son dos los riegos que existen, ***confusión*** *y* ***asociación de mercado****, ambos parten de una misma base, y esa es que la marca del que invoca la vulneración de su derecho, sea famosa o notoria, es decir: "En términos generales puede señalarse que la marca notoria es aquel signo que en atención a su uso difundido ha llegado a ser conocida por un segmento relevante de los consumidores a los que dicho signo esta dirigido". (Derecho Marcario, Marcos Morales Andrade, Editorial Cono Sur, pág. 749, en el mismo sentido fallo* ***dap.cl****: "ya que por marca notoria entendemos que es aquel signo que en atención a su uso difundido ha llegado a ser conocido por un segmento relevante de los consumidores a los que dicho signo está dirigido" y fallo* ***police.cl****:, "marca famosa y notoria, posicionada comercialmente por más de dos décadas en nuestro país, conocimiento que es el resultado de años de esfuerzo, trabajo e inversión por parte de los solicitantes del dominio de autos."*

En la presente situación, debido a la copiosa documentación

acompañada por el segundo solicitante, se acepta que es una marca famosa, por lo menos en Brasil, por lo que veremos si hay riesgo de confusión a asociación. Riesgo de Confusión: La marca famosa, hay identidad de signos, pero no de productos, una es plataforma de inversión, la primera, y otras es compañía de seguros, la segunda; Riego de Asociación: La marca es famosa, como ya se dijo, pero no se vislumbra aprovechamiento ilícito, ni en beneficio personal, ni de un tercero. De lo antedicho, deriva que se descarta el argumento marcario del segundo solicitante, ya que no se vislumbra el riesgo de confusión que invoca como sustento de su posición.

4. El argumento del segundo solicitante, en el sentido de que el primer solicitante no haya concurrido a las audiencias, no es suficiente para asignar el nombre de dominio, ya que la falta de interés se acredita al no presentar solicitud competitiva, lo que no sucedió en autos, por lo demás a falta de interés no es un argumento decisorio dentro de Reglamento de Nic Chile; por otro lado, el argumento de tener correos funcionando con la futura página web, que invoca el primer solicitante, tampoco es argumento suficiente, ya que se esta ejerciendo un derecho que otorga el artículo 10 del Reglamento de Nic Chile, por lo que no hay nada que incline la balanza de la justicia en este argumento, es un antecedente a tener en cuenta, pero no decisorio según el citado reglamento; Finalmente el señalar, como lo hace la primera solicitante, que la segunda solicitante no esta inscrita en Chile

como Compañía de Seguros, tendrá importancia para funcionamiento como Compañía de dicho rubro dentro de país, pero dentro del mundo virtual, sin delimitaciones territoriales, no tiene el peso que se pretende asignarle, es un antecedente más, pero no decisorio para el conflicto, a la luz del Reglamento de Nic Chile.

5. Sólo queda el principio *"first come first served"*, principio básico de la Internet, que consiste en que el primero que solicita el nombre de dominio se queda con él. Como se ha explicado en fallos anteriores, este principio sustenta la Internet, ya que las entidades registradoras de nombre de dominio no tienen acceso a todas las bases de datos del mundo, para verificar la incompatibilidad del nombre de dominio con otro ya registrado, por lo mismo esta imposibilidad técnica, consagro este principio, propio del mundo virtual. Ahora, este principio es conculcado si algún otro solicitante demuestra mejor derecho o más bien un mejor posicionamiento frente al ordenamiento jurídico. Y como se expuso, eso no deriva de la argumentación del segundo solicitante.

20. En merito de lo expuesto y dentro de los principios de equidad y buena fe que obligan a este arbitro .

Y TENIENDO PRESENTE:

lo dispuesto en los artículos 5, 7 y 8 del Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Dominio CL, resuelvo:

Asignase el nombre de dominio **"portoseguro.cl" a la parte**

INVERSIONES PORTO SEGURO S.A., sin costas, ya que hubo evidente motivo para litigar.

Notifíquese la resolución por correo electrónico a las partes y a NIC Chile.

Resolvió el Juez Árbitro abogado Pablo Cánovas Silva.

Firman como testigos Mónica Guzmán Dodis y Carolina Arellano Ortuzar.

_____

Juez Árbitro.