Foja 58

Santiago, veinticinco de noviembre del año dos mil once

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 8 y 9 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de asignación de nombre de dominio "PROPIEDADESENLAPARVA.CL",

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 6 de septiembre de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "PROPIEDADESENLAPARVA.CL", surgido entre don Felipe Andrés Julian Hadad, ignoro profesión u oficio, domiciliado en Los Libertadores Nº 350, El Monte, Talagante, Región Metropolitana, y Ski La Parva S.A., sociedad de giro comercial, domiciliada en calle La Concepción Nº 266, Oficina 301, comuna de Providencia, Santiago, representada en este juicio por Estudio Silva y Cia, quien comparece representada por su Abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, ambos con domicilio en calle Hedaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 12 de septiembre de 2011 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 21 de septiembre de 2011, a las 17:00 horas, con la sola asistencia de Ski La Parva S.A., y se notificó con igual fecha a la parte inasistente don Felipe Andrés Julian Hadad.

Que son partes litigantes en la presente causa don Felipe Andrés Julian Hadad, primer solicitante del nombre de dominio "PROPIEDADESENLAPARVA.CL" y Ski La Parva S.A., segundo solicitante y demandante.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión de Ski La Parva S.A.:

La parte demandante funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "PROPIEDADESENLAPARVA.CL" a don Felipe Andrés Julian Hadad, e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su demanda de fojas 51, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretensión del primer solicitante:

Señala que el demandado solicitó el nombre de dominio "PROPIEDADESENLAPARVA.CL" y que dentro del plazo que establece el artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, Ski La Parva S.A., pidió el mismo nombre de dominio. Agrega, que en la fase de mediación no se logró acuerdo entre las partes y se procedió a la designación del Juez Arbitro por NIC Chile.

2.- Antecedentes de Derecho:

2.1. Como primer argumento jurídico, la parte demandante señala que en la cordillera de Los Andes a 2.750 metros sobre el nivel del mar, se ubica La Parva, un complejo invernal único y exclusivo, con características propias de un pueblo de montaña, que cuenta con espedidas instalaciones en sus canchas de ski, y que la actora se ha preocupado de registrar las marcas comerciales "La Parva", "Ski La Parva" y "Propiedades en la Parva", y que el primer solicitante carece de registros de marcas comerciales que incluyan la citada denominación La Parva, y que al incluir el nombre de dominio pedido las denominaciones "PROPIEDADESENLAPARVA", de asignarse al primer solicitante inducirán en confusión en el mercado.

Señala que tiene inscrito el nombre de dominio "PROPIEDADESLAPARVA.CL", y que además de ser prácticamente idéntico al dominio en disputa, estos aluden al rubro en que opera la parte demandante.

2.2. Sostiene la parte demandante que en la regulación de los nombres de dominio está orientada a la asignación de un nombre de dominio en conflicto "a aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho" y solicita que

este caso sea evaluado "mas allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "FIRST COME FIRST SERVED", que en muchos casos involucra una profunda injusticia", agrega, que afortunadamente los criterios que se están aplicando para resolver conflictos de nombres de dominio, "se han ido refinando, de manera que se ha ido mas allá del miope criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho".

2.3. Señala la demandante que se ha venido imponiendo el criterio del mejor derecho para la asignación de los nombres de dominio CL

Que, las marcas comerciales "La Parva", "Ski La Parva" y "Propiedades en la Parva", en el caso en análisis constituyen el fundamento de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa, y cita en apoyo de su pretensión el artículo 19 números 24 y 25 de la Constitución Política, artículo 10 bis del Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial, la Ley Nº 19.169 sobre competencia desleal, y el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, que señala "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros", y el artículo 22 del citado Reglamento, que señala: "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

- A) 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 reconocido.
- B) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y
- C) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del

asignatario del dominio objetado:

A) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,

B) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

C) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.

D) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante".

2.3. Señala también la parte demandante como fundamento de la demanda el tema de la dilución marcaria, "en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de mi representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentren íntimamente ligados a los servicios de mi representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados.", y que si se asigna el nombre de dominio al demandante se generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto a la procedencia empresarial de los productos o servicios que distinguir solicitante pretenda primer con concepto "PROPIEDADESENLAPARVA", ya que los consumidores lo identificarán con la parte demandante.

Concluye solicitando que conforme a "buena fe, interés legitimo, marcas y, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados,

todos son elementos que perfilan a la demandante, según afirma, como titular de un "mejor derecho" para optar al dominio en cuestión" y que por lo señalado debe asignarse el nombre de dominio en disputa "PROPIEDADESENLAPARVA.CL".

Que como medios de prueba la parte demandante acompañó listado de las marcas comerciales que tiene registradas ante INAPI, certificados emanados de Nic Chile, respecto a la titularidad de los nombres de dominio "LAPARVA" y "PROPIEDADESLAPARVA" y "SKILAPARVA" y variado material publicitario referido a propiedades en la Parva..

Que con fecha 26 de octubre de 2011 el Tribunal tuvo por interpuesta la demanda arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirió traslado al demandado don Felipe Andrés Julian Hadad, por el término de 15 días hábiles para su contestación y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Que con fecha 8 de noviembre de 2011, el Tribunal dictó resolución teniendo por contestada la demanda de asignación del nombre de dominio en rebeldía del demandado y cito a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico a las partes con igual fecha.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que la materia que corresponde resolver en el presente caso, consiste en determinar a quien de los litigantes se debe asignar el nombre de dominio "PROPIEDADESENLAPARVA.CL", esto es, si a don Felipe Andrés Julian Hadad, primer solicitante, o a Ski La Parva S.A, segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que, Ski La Parva S.A., sostiene que es titular de un mejor derecho que el primer solicitante don Felipe Andrés Julian Hadad, para que se le asigne en definitiva el nombre de dominio, ya que es titular de las marcas comerciales "La Parva", "Ski La Parva" y "Propiedades en la Parva", individualizadas en listado acompañado a fojas 13 a 15 de autos, y titular de los

nombres de dominio CL "SKILAPARVA" y "PROPIEDADESLAPARVA", según consta de los certificados de fojas 16 y 17 de autos. Señala que es una empresa que opera en el ámbito de los servicios inmobiliarios en el centro de Ski denominado La Parva, que se ubica en la Cordillera de Los Andes, en la Región Metropolitana, y para acreditar lo señalado acompañó documentación consistentes en facturas de servicios de Hostería de Deportes de Invierno, copia de formulario de convenio de corretaje de propiedades, ticket de invitación "Ski La Parva", temporada 2010, copia de página Web Ski La Parva de impresos de publicidad escrita de servicios de ski en el centro invernal La Parva, entre otros.

TERCERO: Que, siguiendo una interpretación de doctrina que señala que los nombres de dominio, además de cumplir una función técnica de identificación de un computador en la red de Internet, cumplen incuestionablemente una función de signo distintivo que permite también la identificación e individualización de una persona u organización en dicho sistema, asignándoles una función distintiva, por lo que en el caso de autos habiendo la parte demandante Ski La Parva S.A., posicionado las denominaciones "PROPIEDADES LA PARVA", a nivel de marca comercial y de nombre de dominio CL, para identificar servicios inmobiliarios y de recreación deportiva vinculados al Centro de Ski La Parva de la Región Metropolitana, cabe estimar atendibles los fundamentos de la demanda de asignación de fojas 51, en tanto cuenta temporalmente con un mejor derecho que el primer solicitante para la asignación del nombre de dominio en disputa.

CUARTO: Que, cabe finalmente considerar que el primer solicitante del nombre de dominio "PROPIEDADESENLAPARVA", don Felipe Andrés Julian Hadad, no acompañó antecedentes al proceso, que obliguen y permitan a este sentenciador a considerar otros antecedentes y fundamentos que los señalados anteriormente, en términos de concluir en una solución jurídica distinta a la ya señalada.

PARTE RESOLUTIVA:

Por estas consideraciones y de conformidad a los principios de prudencia y

Monjitas 527 Of. 514 Santiago 664 8011 664 8012 torreszagal@adsl.tie.cl

Oscar Torres Zagal Juez Árbitro

equidad y de mejor derecho, resuelvo acoger la demanda de asignación del

nombre de dominio interpuesta a fojas 51 y siguientes por Ski La Parva S.A. y

se le asigna el nombre de dominio "PROPIEDADESENLAPARVA:CL",

desechándose la solicitud del primer solicitante don Felipe Andrés Julian

Hadad.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia

de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de

autos.

Notifíquese a NIC Chile y a las partes mediante correo electrónico.

Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se

designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a don Andrés Torres

Ríos, quienes autorizan la presente sentencia, firmando conjuntamente con el

suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal

Alejandra Loyola Ojeda

Juez Árbitro Arbitrador

Andrés Torres Ríos

Monjitas 527 Of. 514 Santiago 664 8011 664 8012 torreszagal@adsl.tie.cl