Rol No. 11 - 2014 Juicio arbitral puertovelero-morales.cl SOC. INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES MORALES Y COMPAÑÍA LIMITADA vs. INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELERO DOS S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO puertovelero-morales.cl

Santiago, 31 de Marzo de 2014.

VISTOS:

Con fecha 26 de Sept. de 2013, la <u>SOC. INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES MORALES Y COMPAÑÍA LIMITADA</u> domiciliada para estos efectos en Pedro Pablo Muñoz 282, of. C, Coquimbo, La Serena, en adelante la "primera solicitante", inscribió para sí el nombre de dominio <u>puertoveleromorales.cl.</u> Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 11 de Octubre de 2013, <u>INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELERO DOS S.A.</u>, como "segundo solicitante", con domicilio para estos efectos en Hendaya 60, 4to. Piso, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, solicitó para sí la inscripción del nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 15689 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio puertovelero-morales.cl, aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 3 de Enero de 2014, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia, la cual fue celebrada con fecha 17 de Enero de 2014, concurriendo a ella doña María José Arancibia Obrador, abogado, con poder delegado del abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, en representación del segundo solicitante; en rebeldía de la primera solicitante, y el árbitro que conoce de este conflicto.

Al no producirse conciliación, el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a la parte asistente, y firmada por los presentes.

Conforme a lo expresado en el Acta, y según rola a fojas 12 del expediente, don Gonzalo Sánchez Serrano, abogado en representación de <u>INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELERO DOS S.A.</u>, interpuso demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, en la cual expone sus argumentos y probanzas para obtener en definitiva le sea asignado el nombre de dominio. Argumenta en síntesis lo siguiente:

a. En primer término, señala que Puerto Velero es el proyecto inmobiliario con mayor extensión del norte de Chile; dicho complejo dispone de un completo equipamiento comercial, deportivo y de entretención, unido a departamentos, casas y sitios, por lo que conforman uno de los lugares de descanso y esparcimiento más importantes del país; dado el carácter que poseen los servicios entregados, éste se ha preocupado de resguardar su imagen, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, los conceptos de diversas marcas comerciales que contienen la expresión "PUERTO VELERO", siendo esta su marca principal. Señala asimismo, que su objetivo es que en el mercado no se produzcan confusiones con el origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos, velando porque el consumidor al momento de elegir sepa y tenga real conciencia, cual producto o servicio esta seleccionado libremente, sin que pueda estar inducido por confusión.

Dicha confusión se provoca en los hechos debido a que su representada tiene su marca registrada precisamente para prestar los <u>servicios inmobiliarios</u>, que son coincidentes con el rubro del primer solicitante. Pues bien, al ingresar a la página web en disputa se aprecia que el contenido revela en forma irredargüible la confusión de rubros al cual no debe ser expuesto el consumidor. Hay un claro aprovechamiento de la fama y reputación de su representada. Este actuar contraría las normas más básicas de la competencia, la cual busca que los agentes en el mercado puedan ofrecer sus bienes y servicios sin caer en ilícitos. Cita la figura del <u>passing off</u> definida como: "como una conducta deliberada que envuelve la intención del autor de perjudicar al competidor mediante la desviación de clientela hacia él"; este actuar, afecta al *good will* de la empresa, su prestigio se ve amenazado y se aprovecha de la reputación ajena (parasitismo comercial).

Todo lo anterior demuestra que su representada INVERSIONES Y ASESORÍAS PUERTO VELERO DOS S.A., posee un radical mejor y legítimo derecho sobre el dominio materia de autos.

Que de otorgarse el nombre de dominio al primer solicitante, se induciría a error o confusión en los consumidores, pues la familia de marcas PUERTO VELERO, de su representada llevaría al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de su representada

Luego señala los criterios aplicables a la resolución de este tipo de conflictos, mencionado que dada la función de los nombre de dominio, el caso debe ser evaluado más allá del principio first come, first served, puesto que la jurisprudencia arbitral ya ha refinado los criterios, analizando los conflictos a la luz de los principios generales de derecho y de la tesis del mejor derecho. Así, invoca lo dispuesto en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente de la Constitución Política del Estado y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil.

De acuerdo a lo planteado, estima fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el nombre de dominio solicitado dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con su mandante INVERSIONES Y ASESORÍAS PUERTO VELERO DOS S.A..

Asimismo, todo el capital de posicionamiento comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, son elementos que perfilan a su mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

Acompañó, la siguiente documentación, no objetada por la contraria:

- 1. Listado de marcas de su representada que contienen la marca PUERTO VELERO
- 2. Impresión de la página web de su representada www.puertovelero.cl
- 3. Certificado de Estadía de Puerto Velero.
- 4. Tarjeta de Visita de Puerto Velero.
- 5. Revista con noticias Puerto Velero.
- 6. Brochure del Proyecto Puerto Velero.

La primera solicitante y demandada de autos <u>SOC. INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES MORALES Y COMPAÑÍA LIMITADA</u> no asistió a la audiencia antes mencionada ni tampoco contestó el traslado conferido por el Tribunal a la demanda de autos, situación considerada de rebeldía según consta en acta. Luego se fijó el auto de prueba, a fs.52 el que señalaba:

1º Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio puertoveleromorales.cl

2º Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación puertovelero-morales.cl.

Ninguna de las partes presentó prueba adicional y encontrándose vencidos los plazos señalados en el Acta de 17 de Enero, de fs. 10, que fijó las reglas procedimiento, el Tribunal con fecha 24 de Marzo de 2014, citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la solicitud de asignación definitiva del nombre de dominio <u>puertovelero-morales.cl</u>, intentada por la segunda solicitante en contra de la primera, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción del nombre de dominio, como se desprende del artículo 6, sección segunda, del Reglamento de Nic Chile. Es así como, según lo dispone en el artículo 14, "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 válidamente adquiridos por terceros".

SEGUNDO: Que dicho lo anterior, en primer término se debe examinar el cumplimiento de dichos requisitos por ambas partes. Así entonces, y analizando si se han cumplido las "normas vigentes sobre abusos de publicidad", entendemos que la normativa vigente es la Ley No. 19.733, sobre Libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo (norma que derogó la anterior Ley No. 16.643 sobre Abusos de Publicidad). Ella va dirigida a regular el ejercicio del periodismo y normas relativas a los medios de comunicación social, encontrando al efecto diversas sanciones. Sin embargo y en opinión de esta sentenciadora, sólo entendiendo a una página web y por consiguiente a su nombre de dominio como un medio de comunicación social es posible subsumir a ésta dentro de la normativa invocada. Aún así, la mayoría de las sanciones contenidas en ésta se remiten a informaciones vertidas mediante un medio de comunicación social, cuestión que por analogía nos remite al contenido de una página web, lo cual escapa al control de esta sentenciadora. Entonces, sólo cabría aplicar lo dispuesto en el artículo 29 de dicha ley, que hace aplicables los delitos de injuria y calumnia. Luego de realizar el análisis correspondiente, este tribunal no advierte que alguno de los solicitantes haya infringido tampoco estas normas, por lo cual no existe vulneración a este punto en la hipótesis señalada.

TERCERO: Luego, y al examinar el cumplimiento de "los principios de la competencia leal y de la ética mercantil", hacemos presente que nos enfrentamos a principios generalmente aceptados en nuestro derecho, y de modo específico encontramos normas en la Ley No. 29.169, que Regula la competencia desleal; el D.L No. 211 de 1973, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial y demás normas legales. Luego y a la luz de ellas, no se estima configurada la hipótesis de vulneración, toda vez que de la mera actividad de inscribir un nombre de dominio no subyace la infracción a principios de la competencia leal y ética mercantil, como tampoco podemos pretender que ese mero hecho sirva para calificar su actitud como de mala fe, como tanto se ha señalado en esta sede arbitral. Al no existir otros antecedentes, no podemos arribar a otra conclusión sino que no se ha atentado contra los principios mencionados, según lo exigido por el mencionado artículo 14 de Nic Chile.

CUARTO: Por último, y analizando si se han infringido o no "derechos válidamente adquiridos por terceros", debemos mencionar que el segundo solicitante, es una empresa que se ha posicionado en el mercado, constituyendo un hecho público y notorio que la denominación PUERTO VELERO, es indicativa de un proyecto inmobiliario de gran extensión en el norte del país, que contiene un importante equipamiento comercial, deportivo

y de entretención, unido a casas, departamentos y sitios. La empresa asimismo, ha hecho un uso sostenido en el tiempo de la denominación "PUERTO VELERO", en diversas formas, y con el objetivo de cautelar sus derechos de propiedad válidamente adquiridos sobre dicha creación intelectual, han procedido a registrarla como marca comercial, conformando signos, tanto denominativos como mixtos, como Puerto Velero, Inmobiliaria Puerto Velero, en clases 36, 37,39, 41,43, 44, entre otras, según consta en autos con copia de los registros inscritos. Es así como, ante la existencia de estas marcas comerciales, esta sentenciadora considera que existe un legítimo interés respecto a la denominación referida, y por consiguiente respecto al nombre de dominio de autos. La primera solicitante en cambio, no ha demostrado derecho alguno respecto a ella, por lo cual no se ha advertido en el proceso que tenga algún antecedente sobre el cual atribuir un interés comprometido en la especie. Es por ello que éste queda amparado tan sólo por la circunstancia de ser primer solicitante y asistirle el principio first come, first served, el cual se aplicaría tan sólo en aquella situación en la cual ninguno de los solicitantes pudiese demostrar un mejor derecho en torno al nombre de dominio que la contraria, cuestión que en la especie no sucede tal como se verá.

QUINTO: Que de otra parte, y tal como se señala en la demanda, la conducta del primer solicitante parece coincidir con una de carácter desleal, cuya perpetración en el derecho anglosajón, da lugar a acciones destinadas a prevenir y reparar el daño económico. La doctrina señala que el "passing off" es una conducta deliberada que envuelve la intención del autor de perjudicar al competidor mediante la desviación de clientela de éste hacia aquél. En el caso de autos, al ingresar a la página web en disputa, se puede constatar en forma irrefutable la confusión de rubros a que se ve expuesto el consumidor, ya que claramente hay un aprovechamiento de la fama y reputación del segundo solicitante, actuar que contraría las normas básicas de la competencia. Este actuar del primer solicitante, al adicionar a la denominación PUERTOVELERO, el apellido MORALES, indicando que su negocio es el corretaje de propiedades, claramente amenaza el prestigio y la reputación ajena, la del segundo solicitante, quien ha posicionado la marca PuertoVelero. Así entonces, se ve afectado el consumidor, puesto que se le impide que pueda tomar una decisión informada, transgrediendo la buena fe mercantil.

SEXTO: Que ante este Tribunal, según lo ya expresado, la primera solicitante no ha hecho gestión alguna para controvertir los hechos fundamento de la demanda del actor, ni tampoco ha allegado antecedente alguno que permita configurar un mejor derecho a su favor. Dada esta situación, la cual es considerada de rebeldía según lo señalado en acta, no cabe a esta sentenciadora sino tener a su favor – como también ha sido mencionado – el principio doctrinario del *primer solicitante* o "first come, first served", el cual opera en situaciones de última ratio, en el evento de existir equivalencia respecto a los derechos esgrimidos por los solicitantes de un nombre de dominio. Dicha situación no se presenta en la especie por la no comparecencia de la demandada, por lo cual ni siquiera es posible aplicar este principio al conflicto de autos.

SÉPTIMO: Que siguiendo este orden de ideas, y al no tener otros argumentos a la vista, el Tribunal estima que es al demandante y segundo solicitante de autos a quien le asiste un *mejor derecho* sobre el nombre de dominio puertovelero-morales.cl , basado en los antecedentes invocados, y de modo sustancial aunque no único, en los elementos marcarios invocados, jugando un papel trascendental la fama y notoriedad de la expresión "Puerto Velero", elemento central a nuestro parecer del nombre de dominio en disputa. Finalmente podemos señalar que por aplicación del "Criterio de la titularidad" de marcas comerciales, los cuales son cuasi-idénticos a la expresión solicitada, el uso del signo solicitado "puertovelero-morales.cl", y la inserción de la marca comercial en el nombre de dominio disputado, lo que eventualmente podría provocar confusión en los consumidores, son criterios que nos permiten comprobar un mejor derecho para este solicitante.

OCTAVO: Que a mayor abundamiento, se hace presente a las partes que para arribar a lo ya expuesto se ha utilizado no sólo los criterios ya mencionados, sino que se ha atendido a diversas normas orientadoras de nuestro ordenamiento jurídico, como asimismo a criterios de justicia y equidad necesarios para poder llegar a la resolución final, concluyendo entonces que la asignación definitiva del nombre de dominio intentado a la segunda solicitante no vulnera derechos de ninguna especie. Sin embargo, este Tribunal advierte que quedan a salvo los demás derechos que tanto el primer como el segundo solicitante pueda detentar y hacer valer en las oportunidades que estime pertinentes.

NOVENO: Que como última cuestión, y remitiéndose a la condena en costas solicitada por la actora, en su análisis encontramos lo dispuesto en el Artículo 8 inciso final del Anexo 1 del Reglamento de Nic Chile, que establece el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, el cual luego de señalar entre otros que en casos de conflictos de inscripción como éste, el primer solicitante se ve "Sin perjuicio de lo eximido del pago de costas, señala expresamente: anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar". Es así como al ser una facultad privativa del juez árbitro determinar la procedencia de la condena en costas, y teniendo en consideración que no se ha configurado vulneración ni mala fe alguna, sino que sólo se ha estimado como elemento gravitante el mejor derecho del actor, el cual por lo demás simplemente se limitó a probar esta última circunstancia, no aportando antecedente alguno respecto a este punto, es que este sentenciador estima que no se ha logrado demostrar fehacientemente que la sola inscripción del solicitante originario sea constitutiva de mala fe, ni tampoco que éste no haya tenido motivo plausible para litigar. Tampoco podemos entender que sea evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa ya que de los antecedentes expresados no se permite concluir aquello según lo ya desarrollado.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1º del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

- **1.- Rechazar** la solicitud de inscripción del nombre de dominio puertoveleromorales.cl representada por la <u>primera solicitante</u>,
- 2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de dominio <u>puertovelero-morales.cl</u> al <u>segundo solicitante</u>, esto es, INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELERO DOS S.A., Rut 96.942.860-1
- 3.- Que no se condena en costas a la vencida.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat Abogado Juez Árbitro Nic Chile.

Autorizan en la calidad de testigos doña LORETO VEJAR VILLALOBOS, Rut 14.044.280-1 y don TOMMY MARCHANT POZO, Rut 14.396.781-6