Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernández 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.

rioclaroinversiones.cl

En Santiago a 25 de Mayo de 2012, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio **rioclaroinversiones.cl**, vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos CARLOS EDUARDO GODOY GUAJARDO, Primer Solicitante, domiciliado en Colon Nº 228, Arica, Chile; y por la otra INMOBILIARIA E INVERSIONES RIO CLARO S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (INMOBILIARIA E INVERSIONES RIO CLARO S A), Segundo Solicitante, domiciliado en Av. Andrés Bello Nº 2711, piso 19, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 29 de Marzo de 2012, se recibió en mi oficina Oficio **Nº 16021** materia solicita arbitraje dominio **rioclaroinversiones.cl** en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Que con fecha 03 de Abril de 2012, mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento para el día 13 de Abril de 2012, a las 11:45 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 13 de Abril de 2012, siendo las 11:50 horas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante INMOBILIARIA E INVERSIONES RIO CLARO S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (INMOBILIARIA E INVERSIONES RIO CLARO S A), por quien comparece la abogado María Luisa Valdés, quien delega poder en el habilitado de derecho Carlos Benussi Diaz; y con la inasistencia del Primer Solicitante CARLOS EDUARDO GODOY GUAJARDO; y en presencia de Doña Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliación que ponga termino al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la reglamentación NIC. Se cuenta con la sola asistencia del Segundo Solicitante, por lo cual no es posible un acuerdo, razón por lo cual de fija un plazo de 10 días hábiles para que las dos partes presenten sus argumentos y pruebas con relación a sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa.

4. Que con fecha 24 de Abril de 2012 y dentro del plazo de 10 días se presentaron argumentos de mejor derecho de parte del Segundo Solicitante, INMOBILIARIA E INVERSIONES RIO CLARO S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (INMOBILIARIA E INVERSIONES RIO CLARO S A).

5. Que con fecha 3 de Mayo de 2012. Al **escrito se resuelve**: A LO PRINCIPAL: Se tiene por presentada demanda de mejor derecho. PRIMER OTROSI: Por acompañados documentos con citación. SEGUNDO OTROSI: Téngase Presente. Se deja constancia que no se recibieron argumentos del Primer Solicitante. De acuerdo con el punto N 3 Fijado en la Normas de Procedimiento, **se cita a las partes oír sentencia**.

6. Que con fecha 17 de Mayo de 2012 se envía resolución la cual dice lo siguiente –"se corrige de oficio resolución enviada con fecha 3 de Mayo de 2012, en donde dice 26 de marzo de 2012**, Debe decir 26 de Abril de 2012.** En el punto numeró dos de la resolución se **Cita a las partes a oír sentencia**.

7. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

I. **INMOBILIARIA E INVERSIONES <u>RIO CLARO S.A.</u>,** forma parte importante del Grupo Luksic. Este constituye uno de los consorcios empresariales ms importantes y reconocidos el país.

II. Este importante conglomerado, nace en la década del 50 fundado por don Andronico Luksic Abaroa en la ciudad de Antofagasta, dedicándose en un comienzo a la minería del cobre, principal recurso económico de nuestro país.

III. Para la década del 70, inicio su expansión internacional posicionándose en los mercados de Brasil, Argentina y Colombia. En ese contexto surgió la necesidad de ir creando sociedades y empresas.

IV. En este proceso de restructuración se creó **INMOBILIARIA E INVERSIONES RIO CLARO S.A.,** que nació con el propósito de continuar con el desarrollo en el área de **<u>INVERSIONES</u>** inmobiliarias, buscando proteger sus intereses en los distintos rubros asociados a dicho conglomerado.

V. Nuestra representada cuenta con el registro de su marca comercial como parte de la estrategia para llegar a proteger sus inversiones, nombre y prestigio. Dicha marca se encuentra registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y se detalla a continuación:

- Registro Nª 850.092, "RIO CLARO", denominativa, para distinguir "servicios de Inversiones inmobiliarias para la adquisición de propiedades" en clase 36 y "servicios de empresas constructora; de restauración, reparación, preservación y mantención de todo tipo de bienes muebles e inmuebles" en clase 37.

VI. Como se aprecia, nuestra mandante es titular de una marca comercial que corresponde a la expresión "RIO CLARO" para distinguir precisamente servicios de INVERSIONES, la que además, es el elemento distintivo de su razón social "INMOBILIARIA E INVERSIONES RIO CLARO S.A.".

Importante es señalar que conforme a los documentos que se acompañan en esta demanda, las actividades de nuestra mandante se reconocen y distinguen en el mercado con la expresión "**RIO** CLARO, signo idéntico al elemento distintivo y funcional del nombre de dominio en disputa "RIOCLAROINVERSIONES.CL"

VII. En síntesis, la expresión "RIO CLARO" corresponde a una marca registrada y utilizada por nuestra mandante precisamente en relación a servicios de INVERSIONES, por lo que su registro por parte de un tercero generara un alto riesgo de confusión en los usuarios, con el grave perjuicio que ello conlleva.

VIII. Es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio "RIOCLAROINVERSIONES.CL" a un sitio de Internet con información relativa a los servicios de INVERSION de nuestra mandante INMOBILIARIA E INVERSIONES RIO CLARO S.A**.** Cabe destacar que el nombre de dominio en disputa reproduce la razón social de nuestra representada, en orden inverso, lo que no puede considerarse un elemento diferenciador.

IX. Para reforzar lo anterior, especialmente la asociación en Internet de la expresión "RIO CLARO" con nuestra mandante, debemos considerar que esta ya cuenta con varios nombres de dominio que se conforman en base a dicha expresión, entre ellos los siguientes:

- **RIO**-**CLAROLTDA**.CL
- **RIO**-**CLARO**.CL
- SERVICIOS**RIOCLARO**.CL

X. De acuerdo a lo expuesto en el presente escrito y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, la titularidad de un registro marcario en Chile, el reconocimiento de nuestra mandante en el mercado, la vinculación de INMOBILIARIA E INVERSIONES RIO CLARO S.A. con otras empresas ampliamente reconocidas en el mercado, así como también la titularidad de nombres de dominio afines, consideramos que es nuestra representada la titular de un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa.

XI. Que se sirva tener por acompañados los siguientes documentos:

1) Impresiones obtenida del sitio web de NIC Chile, que dan cuenta de la titularidad de nuestra mandante respecto de los dominios individualizados en el Nº 3 de esta presentación.

2) Copia simple del certificado de registro marcario individualizado en el Nº 2 de esta presentación.

3) Impresiones del sitio web www.quinenco.cl, del "holding" QUIÑENCO, de la cual nuestra mandante es uno de los accionistas mayoritarios y que controla una serie de empresas que se encuentran posicionadas en el mercado nacional, gozando de fama y notoriedad.

4) Impresión del sitio web www.bolsadesantiago.com, donde se publica un perfil de QUIÑENCO, destacando su descripción y donde aparece INMOBILIARIA E INVERSIONES RIO CLARO S.A. como uno de los 10 principales accionistas.
5) Impresión de una parte del acta de la junta de accionistas de QUIÑENCO celebrada el 28 de Abril de 2011, en donde se da cuenta de la envergadura accionaria que tiene INMOBILIARIA E INERSIONES RIO CLARO S.A. respecto de esta.

6) Impresión del sitio web www.secinfo.com, en el cual aparece un formulario de información bursail para Estados Unidos correspondiente a Guillermo Antonio Luksic Craig, dueño de INMOBILIARIA E INVERSIONES RIO CLARO S.A. en relación a QUIÑENCO, el cual da cuenta del importante nivel de participación que tiene nuestra representada en este "holding" empresarial.

7) Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio Premium-essiac-tea-4less.

8) Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl.

9) Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de Mayo de 2006.

8. Que por parte del Primer Solicitante no se recibió ningún tipo de argumentos para su mejor derecho.

VISTOS:

1. Que la Reglamentación de NIC Chile, en su artículo 14, señala 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, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio.

2. Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado rioclaroinversiones.cl y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

3. Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el titular de la marca RIO CLARO, una marca registrada en Chile de acuerdo a la prueba rendida en autos.

4. Que por otra parte, el Primer Solicitante no realizó presentación alguna en autos ni tampoco acreditó derecho alguno respecto del dominio en disputa.

5. Que en tales circunstancias es del todo evidente el mejor derecho del Segundo Solicitante, acreditado a través de registros marcarios, del cual goza el Segundo Solicitante en autos, en mérito de lo cual

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio rioclaroinversiones.cl al Segundo Solicitante INMOBILIARIA E INVERSIONES RIO CLARO S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (INMOBILIARIA E INVERSIONES RIO CLARO S A).

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.
Envíese además e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Maria Aliaga Ortiz, Rut: 14.163.702-9 y doña Cinthia Neira Ledesma; RUT: 17.251.225-9, Ambas de mi mismo domicilió.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

MARIA ALIAGA ORTIZ
RUT: 14.163.702-9

CINTHIA NEIRA LEDESMA.
RUT: 17.251.225-9