TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

#### **SENTENCIA**

solariconstructora.cl Rol Nº 008-2014

Santiago, 16 de mayo de dos mil catorce.

#### **VISTOS:**

Que con fecha, veintiséis de julio de dos mil trece, los señores Solari Constructora e Inversiones Limitada, siendo a su vez contacto administrativo, domiciliados en Los Arrayanes Número mil quinientos catorce, El Milagro II, La Serena, solicitaron ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "solariconstructora.cl"; que con fecha uno de agosto de dos mil trece, los señores Constructora Solari S.A., Representados por IURIS ABOGADOS S.A., siendo su contacto administrativo don J. Alberto Peñalosa, todos domiciliados en Avenida Kennedy Nº cinco mil setecientos treinta y cinco, oficina quinientos cinco, Torres Marriott, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "solariconstructora.cl", dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1, de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Que mediante oficio de NIC Chile número diecinueve mil cuatrocientos nueve, de fecha cuatro de marzo de dos mil catorce, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales, según lo establece el artículo 11 de la Reglamentación pertinente.

Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrieron sólo los señores Constructora Solari S.A., por lo que no se produjo conciliación.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.

Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado. Se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.

Que en el período establecido para la prueba las partes no hicieron uso de dicho plazo.

Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha 12 de mayo de dos mil catorce.

Que existe constancia en autos que los señores Solari Constructora S.A. pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores Constructora Solari S.A. señalan que su historia se remonta al nueve de Marzo de mil novecientos setenta y nueve cuando los señores Leonardo Solari y Ernesto Maggi Pizarro constituyen ante Notario Público de Santiago Gustavo Bopp Blu, la sociedad Constructora Solari y Maggi Limitada con el objeto social de ejecutar obras de construcción, producción, industrialización, comercialización, importación, exportación de productos relacionados con la construcción y sus derivados, sea por cuenta propia o de terceros, representación de firmas o empresas nacionales o extranjeras y celebración de todo acto o contrato relacionados con los bienes y

Jacqueline Abarza T.

Juez Árbitro

actividades mencionados, estudios de proyectos y ejecución de obras de ingeniería y cualquier otro objetivo que los socios acuerden. Sostienen, además, que el extracto de dicha sociedad fue publicada en el Diario Oficial Nº treinta mil trescientos diecinueve con fecha veinte de marzo de mil novecientos setenta y nueve, e inscrita a fojas doscientos noventa y siete, vuelta, Nº doscientos cinco en el Registro de Comercio de Bienes Raíces de Valparaíso, año mil novecientos setenta y nueve. Señalan que mediante escritura pública de fecha doce de septiembre del año mil novecientos ochenta se modifica la sociedad, pasando a denominarse Constructora Solari y Cía. Limitada, pudiendo usar el nombre de fantasía Solari y Cía. Limitada, cuyo extracto es publicado en el Diario Oficial Nº treinta mil setecientos noventa y nueve de fecha veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta, e inscrita a fojas mil doscientos ochenta, Nº ochocientos treinta y cuatro en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Rices de Valparaíso, año mil novecientos ochenta y anotación al margen de la inscripción primitiva.

Agregan que se efectuó una tercera modificación, mediante escritura pública de fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y uno, ante Notario Público de Valparaíso señor Alfonso Díaz Sangueza, en que se aumenta el capital de la sociedad y se transforma en sociedad anónima cerrada bajo razón social Constructora Solari S.A., pudiendo actuar como Constructora Solari Sociedad Anónima, con igual objeto, y cuyo extracto se publico el doce de febrero de mil novecientos noventa y dos en el Diario Oficial Nº treinta y cuatro mil ciento noventa y uno e inscribió a fojas doscientos veintitrés Nº ciento cincuenta y tres en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, año mil novecientos noventa y dos. Añaden que la sociedad Constructora Solari S.A. se ha transformado en un actor relevante en el ámbito de la construcción e inversión inmobiliaria, comercializando sus proyectos inmobiliarios en zonas turísticas de Chile con amplio reconocimiento a nivel nacional y extranjero. Agregan a continuación que la denominación Solari y/o Solari Constructora viene en refrendar el apellido de su socio fundador y se ha convertido en marca comercial registrada para distinguir los servicios inherentes a su actividad económica de construcción e inmobiliaria. Señalan ser los creadores, legítimos dueños y usuarios de las marcas "Solari" y "Constructora Solari" que gozan de un notable prestigio en el ámbito de sus servicios y que se encuentran registradas en Chile. Añaden que es relevante señalar que los registros de marca comercial fueron solicitados y concedidos por la autoridad competente con anterioridad al día veintiséis de julio de dos mil trece, fecha de solicitud del nombre de dominio "solariconstructora.cl" por los señores Solari Constructora e Inversiones Limitada. Agregan que el nombre de dominio solariconstructora.cl y las marcas comerciales "Solari" y "Constructora Solari" corresponden a una creación original de ellos y que se han invertido innumerables recursos para dotar a esta denominación de la calidad y excelencia que hoy detenta, y afirman categóricamente ser titular de derechos legítimos sobre la expresión y/o "Solari Solari" Constructora" "Constructora y el nombre "constructorasolari.cl" que justifican sus derechos sobre el nombre de dominio "solariconstructora.cl". Continúan señalando que la identidad entre la marca y nombre de dominio de Constructora Solari S.A. y el nombre de dominio solicitado por Solari Constructora e Inversiones Limitada, no otorga el suficiente grado de distintividad que pretenden estos identificadores en Internet, produciendo por el contrario la inducción a error o engaño respecto del verdadero origen empresarial y que provoca un grave daño para los intereses de Constructora Solari S.A., toda vez que el público consumidor asociara directamente el nombre de dominio "solariconstructora" con los nombres de dominio "Solari.cl" y "constructorasolari.cl" y las marcas comerciales "Solari" y "Constructora Solari" de propiedad de Constructora Solari S.A., generando en consecuencia confusión entre los consumidores y perjuicios económicos evidentes para los señores Constructora Solari S.A. Mencionan que el contenido de la pagina web www.solariconstructora.cl publicita servicios de construcción e inmobiliaria idénticos al giro social o actividad económica de Constructora

# TRIBUNAL ARBITRAL Jacqueline Abarza T. Juez Árbitro

S.A., asociados con una imagen corporativa denominada CONSTRUCCIONES", lo que contribuye a que la confusión a la que se verá expuesto el público consumidor será aun más evidente. Sostienen que la asignación de un nombre de dominio como el de autos a un tercero, no solo constituye un riesgo para Constructora Solari S.A. sino que, un gran beneficio para el asignatario de dicho dominio, ya que Solari Constructora e Inversiones Limitada podría beneficiarse de la notoriedad, reconocimiento y buen nombre de Constructora Solari S.A., quien además es socio de la Cámara Chilena de la Construcción CCHC, sin poder alegar ignorancia o desconocimiento de la existencia de un competidor en el rubro especifico de los servicios de construcción e inmobiliario. Finalmente señalan que es evidente que en el citado caso no ha existido esfuerzo creativo alguno, puesto que se trata de una copia literal de un nombre de dominio y marca comercial que pertenece e identifica a Constructora Solari S.A. sin ningún tipo de elemento o expresión adicional, que evite la confusión a terceros y al público en general.

Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro Nº 251.329, "SOLARI", denominativa, clase 37; Registro Nº 462.986, "SOLARI", mixta, clase 36 Y 37; Registro Nº 467.999, "CS CONSTRUNTORA SOLARI S.A.", mixta, establecimiento comercial, productos y servicios clase 37 y 42; Registro, Nº 644.547, "SOLARI", denominativa, clase 36; Registro Nº 760.523, "VITAL", mixta, clase 37 y 42; Registro Nº 767.561, "SOLARI", denominativa, clase 37; Registro Nº 993.070 "SOLARI", clase 36;

En el Derecho citan las normas contenidas en los artículos 6,14, 18 y 20 del Reglamento de NIC Chile, y artículos 6 bis y 10 bis de El Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Intelectual.

Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresión obtenida de la pagina web de NIC Chile, www.nic.cl, resultado de búsqueda: Dominios Inscritos "solari.cl" a nombre de Constructora Solari S.A.; : Impresión obtenida de la pagina web de NIC Chile, www.nic.cl, resultado de búsqueda: Dominios Inscritos "constructorasolari.cl" a nombre de Constructora Solari S.A.; Impresión obtenida de la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, resultado de búsqueda de Registro Nº 251.329, "SOLARI", denominativa, servicio, clase 37, registrado con fecha veintinueve de octubre de mil novecientos ochenta y uno; Impresión obtenida de la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, resultado de búsqueda de Registro Nº 462.986, "SOLARI", denominativa, servicio, clase 36 y 37, registrado con fecha veintiuno de junio de mil novecientos noventa y seis; Impresión obtenida de la pagina web de Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, resultado de búsqueda de Registro, Nº 467.999, "CS CONSTRUCTORA SOLARI S.A.", mixta, servicio, clase 37 y 42, registrado con fecha veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis; Impresión obtenida de la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, resultado de búsqueda de Registro Nº 644.547, "SOLARI", denominativa, servicio, clase 36, registrada con fecha ocho de octubre de dos mil dos; Impresión obtenida de la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, resultado de búsqueda de Registro Nº 760.523, "CS CONSTRUCTORA SOLARI S.A.", mixta, servicio, clase 37 y 42, registrado con fecha diecinueve de junio de dos mil seis; Impresión obtenida de la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, resultado de búsqueda de Registro Nº 767.561, "SOLARI", denominativa, servicio, clase 36 y 37, registrado con fecha veintiuno de junio de dos mil seis; Impresión obtenida de la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad resultado de búsqueda de Registro Nº 993.070, "SOLARI", Industrial, www.inapi.cl, denominativa, servicio, clase 36, registrado con fecha ocho de octubre de dos mil doce; 18 impresiones obtenidas de la pagina web www.solari.cl.

Que en el período probatorio los señores Constructora Solari S.A. acompañan los mismos antecedentes acompañados como fundamento de sus alegaciones y además los siguientes: 11

Jacqueline Abarza T.

Juez Árbitro

páginas impresas titulada "Resumen de Gestión Gremial" (mayo-agosto 2013). 8 fotocopias de material grafico publicitario. Copia simple de escritura pública denominada Contrato General de Construcción de Obra a Suma Alzada Edificios Mar Egeo I, II Y III Condominio Mare Nostrum, autorizada por el Sr. Notario Gastón Flores Estay, en Valparaíso, con fecha trece de septiembre de dos mil seis. Copia simple de escritura pública denominada Contrato General de Construcción de Obra a Suma Alzada Condominio Stella Maris, autorizada por el Señor Notario Luis Ficher en Valparaíso con fecha ininteligible. Copia simple de escritura pública denominada Contrato General de Construcción de Obra a Suma Alzada entre Inmobiliaria Petrohué Sociedad Anónima y Constructora Solari S.A., autorizada en la Notaria de Luis Tavolario en Viña del Mar, con fecha veinticinco de noviembre de dos mil trece.

## **CONSIDERANDO:**

- 1.- Que consta en autos que los señores Solari Constructora e Inversiones Ltda. (TOTAL SERVICE LIMITADA) tienen la calidad de primer solicitante puesto que pidieron el dominio en cuestión en estos autos, en forma previa a los señores IURIS ABOGADOS S.A. (CONSTRUCTORA SOLARI S.A.);
- 2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1º de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;
- 3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
- 4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "First Come, First Served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;
- 5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación";
- 6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: "No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;
- 7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;
- 8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el

Jacqueline Abarza T.

Juez Árbitro

dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;

- 9.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;
- 10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la Nº 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo", los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;
- 11.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión y el interés de las partes respecto del mismo;
- 12.- Que respecto de la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en conflicto, es un hecho cierto y que no necesita prueba, que está constituido por dos elementos denominativos, preexistentes en lengua castellana y, en consecuencia, ambos con un significado claro y preciso;
- 13.- Que respecto del interés del primer solicitante, consta que habiendo sido notificado en tiempo y forma no realizo gestión alguna en el curso del proceso por lo que demuestra su interés con la sola presentación de su solicitud en primer lugar;
- 14.- Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes acompañados, no objetados, que es una Sociedad Anónima, cuya razón social es CONSTRUCTORA SOLARI S.A., que desarrolla actividades en el área de la construcción, que es titular en Chile de la marca denominativa "SOLARI" y la marca Mixta CS CONSTRUCTORA SOLARI S.A., para distinguir servicios de comunicación, de la clase 36, 37 y 42, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, que el registro más antiguo data del año 1981, que asimismo tiene asignado los dominios Solari.cl y constructorasolari.cl;
- 15.- Que, en consecuencia, dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio y de la expresión que lo constituye y no habiendo ninguno de los solicitantes acreditado algún derecho o relación vigente con un signo idéntico, previo a su solicitud, se concluye que no existe infracción a derechos válidamente adquiridos;
- 16.- Que no existiendo infracción a las normas citadas antes mencionadas, corresponde resolver si procede la aplicación del principio residual "First Come, First Served", en base a los antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este sentenciador;
- 17.- Que, en consecuencia, se hace necesario determinar la buena o mala fe del primer solicitante en este juicio;
- 18.- Que al respecto, no se ha acreditado en autos hecho material alguno que acredite mala fe, por lo que de acuerdo a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico, este Tribunal presume la buena fe;
- 19.- Que, en consecuencia, se hace necesario determinar el o los derechos y/o relación de las partes respecto del dominio en conflicto;
- 20.- Que respecto de los derechos del primer solicitante, están expresados en el numerando 13º de esta sentencia;
- 21.- Que respecto de los derechos del segundo solicitante, están expresados en los numerando 14º, precedente;

Jacqueline Abarza T.

Juez Árbitro

- 22.- Que si bien el segundo solicitante no ha acreditado uso de una expresión idéntica a "solariconstructora", este dominio está estructurado conteniendo en forma completa la marca y el segmento distintivo de la razón social y nombre de fantasía del segundo solicitante, puesto que se diferencia sólo en la inversión de los términos que lo constituyen, la que además hace alusión al giro específico en que desarrolla actividades el segundo solicitante;
- 23.- Que por otra parte consta en la solicitud del primer solicitante que se ha identificado con el nombre de Solari Constructora e Inversiones Ltda., de lo que este Tribunal sólo puede presumir que desarrolla actividades en el área de la construcción, la misma en que desarrolla actividades la segunda solicitante;
- 24.- Que el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolución de conflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ámbito, puesto que también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su función social, cuál es, la de informar claramente a los usuarios de la red, la procedencia de los servicios o actividades que se prestan con los mismos dominios;
- 25.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el artículo 10, de la Reglamentación pertinente y no es un conflicto de revocación;
- 26.- Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de asignarse el dominio al primer solicitante, se afectaría la función de información a los usuarios de la red, dada la similitud del dominio con el signo identificador del segundo solicitante, lo que llevaría a los usuarios a confusión respecto de la procedencia de uno y otro.

Que, **POR ESTAS CONSIDERACIONES** y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

- 1.- Asígnese el nombre del dominio "solariconstructora.cl", al segundo solicitante señores IURIS ABOGADOS S.A. (CONSTRUCTORA SOLARI S.A.);
- 2.- Elimínese la solicitud de los señores Solari Constructora e Inversiones Ltda. (TOTAL SERVICE LIMITADA);
- 3.- Que existiendo motivo plausible para litigar, cada parte pagará sus costas.

Notifiquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, firmese la presente resolución por el Arbitro y por los Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y don Héctor Bertolotto Villouta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a NIC Chile.

Daniela Zamorano M. Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Héctor Bertolotto V. Testigo