TERRAZASDELASTACAS.CL

Santiago, 14 de Agosto del 2008.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 24 de septiembre de 2007, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF08008, denominada "Arbitraje dominio terrazasdelastacas.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Arbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 25 de septiembre de 2007 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día martes 9 de octubre del año 2007, a las 16:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 6 a fs. 7 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **INVERSIONES DESCO S.A.**; RUT: 96.974.830-4; representado por el abogado Jorge Garay Pérez; Email: hrennke@harnecker.cl, nflores@harnecker.cl, svillagran@harnecker.cl, Dirección Postal: Av. Isidora Goyenechea 3250, piso 3, Las Condes, Santiago, Teléfono: 4397700, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandada; y **GERMONT S.A.** Rep. por Silva & Cia. (GERMONT S A); RUT: 96.515.360-8, representada por el abogado Rodrigo León Urrutia, ambos domiciliados en calle Hendaya 60, piso 4º, Comuna de Las Condes, Email: dominios@nameaction.com, dominios@silva.cl, mail@nameaction.com, rleon@silva.cl, jmontt@silva.cl; rmontero@silva.cl; Teléfono: 562-3720440, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 9 de octubre del año 2007, siendo las 16:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del apoderado del primer solicitante don Jorge Garay Pérez, y del apoderado del segundo solicitante Germont S.A. REP. SILVA & CIA., don Rodrigo León Urrutia. Se efectuó el llamado a conciliación, el cual no se produjo. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a las partes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 12 a fs. 17 del expediente arbitral.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 18 a fs. 33 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que Germont S.A. representada por el abogado don Rodrigo León Urrutia dedujo en contra de INVERSIONES DESCO S.A., con el objeto que la asignación del nombre de dominio "terrazasdelastacas.cl" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de Derecho:

- En primer lugar y en cuanto a los criterios aplicables, el actor manifiesta que la internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho, agregando acto seguido que en dicha evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Prosigue el demandante que esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión del actor, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la Internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es el caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.

- Como consecuencia de lo anterior, el demandante solicita que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "First Come First Served", que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos, debiendo analizarse desde una perspectiva global integral, de manera que el Señor Arbitro, no sea víctima de la trampa "first to file" que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.

En segundo lugar y en cuanto a la creación de la marca LAS TACAS, señala el actor que es el creador, usuario y quien ha posicionado en Chile en el sector inmobiliario de la marca famosa LAS TACAS, agregando que como es un hecho “público y notorio”, es tal el posicionamiento que este ha realizado sobre el signo LAS TACAS, que sin lugar a dudas reviste el carácter de famoso y notorio, y como tal, es reconocido en el mercado nacional. Por ello, explica el demandante, ha protegido su capital intelectual a través de una gran cantidad de registros marcarios, los cuales amparan una amplia variedad de productos y servicios del Clasificador Internacional, revistiendo particular importancia los registros en el sector inmobiliario tales como: Denominación: LAS TACAS; Tipo: Denominativa; Nº Reg.: 562001. Fecha Registro: 22-02-2000; Clase: 36, 37, 42; Det. Cobertura Español: Agencia inmobiliaria, clase 36; Empresa constructora de viviendas en general, clase 37; Campamentos turísticos, clase 42; y Denominación: LAS TACAS, Tipo Denominativa; Nº Reg.: 602181. Fecha Registro: 22-08-2001; Clase: A.G. 3; Det. Cobertura Español: Todos los productos de la clase, entre otras.

- Precisa el actor que las marcas indicadas corresponden a GERMONT S.A., subsidiaria de LAS TACAS CORP SA, sociedad que es cabeza del holding, agregando que la marca de la parte demandante LAS TACAS se encuentra especialmente protegida para servicios de la clase 36, y precisamente, para servicios inmobiliarios.

- Expresa el demandante que la actitud de la parte contraria no le es desconocida, así en el caso del uso que está le dio en su momento al nombre de dominio MIRADORDELASTACAS.CL, que en juicio de asignación fue ganado por el demandante según consta de copia de la sentencia que se acompaña a la demanda, la parte contraria uso y abusó en forma esencial y principal de la marca LAS TACAS que propiedad del actor en el ámbito inmobiliario. Así, según el demandante, en dichos autos se demostró mediante de la certificación notarial, el uso que la parte contraria dio al nombre de dominio de autos para el sector inmobiliario, en abierta afectación de las marcas de la parte demandante. A mayor abundamiento, la misma certificación notarial acredita la mala fe de la parte contraria, toda vez que la página Web que explota INVERSIONES DESCO S.A. asociado al nombre de dominio www.MIRADORDELASTACAS.CL reproducía el condominio del actor, LAS TACAS, con lo que INVERSIONES DESCO S.A. buscó confundir al público consumidor haciéndole creer que existe algún tipo de relación entre ellos y el demandante, lo que es del todo falso.

- Agrega el actor que de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la marca LAS TACAS de la cual es titular, quedará inequívocamente asociada a un nombre de dominio de autos.

- En otro orden de cosas, el demandante sostiene que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que puede afectar a la imagen comercial, a lo que la doctrina internacional marcaria denomina la confusión y la dilución marcaria. En efecto, manifiesta el actor que nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. En este caso, el

primer solicitante ha incurrido precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en función de mi cliente.

- Asimismo, el demandante señala que el concepto TERRAZASDELASTACAS.CL se asocia inequívocamente con el nombre que este es conocido por el público consumidor, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado al segundo solicitante. Agrega el actor que el artículo 14 del reglamento NIC CHILE 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 válidamente adquiridos por terceros. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente". Por otro lado el artículo 22 si bien está en el acápite de la revocación, sugiere el actor al Sr. árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis del segundo solicitante: "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: d. 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, e. 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. f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. g. 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.

- El actor recuerda que en los autos sobre la asignación del nombre de dominio MIRADORDELASTACAS.CL concurrió claramente esta causal en la medida que aparecía en la página Web el Resort Las Tacas de propiedad del actor, lo que llevaba a confusión al público consumidor, por lo que la parte contraria aprendió la lección pues en este minuto no está haciendo uso del nombre de dominio TERRAZADELASTACAS.CL para no caer en esta causal y esperar el remoto evento de

que el nombre de dominio de autos le sea asignado para usarlo en perjuicio del actor, siguiendo su conducta ya descrita en el caso MIRADORDELASTACAS.CL

- Por último, expresa el actor que se debe tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

- En conclusión, la parte demandante estima 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 concepto TERRAZASDELASTACAS.CL dado que los consumidores la identificarán, casi de manera automática con el segundo solicitante; como asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. En suma, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados y mal uso del nombre de dominio por la parte contraria, todos estos son elementos que a su juicio perfilan al actor como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

I.4.2.- <u>Traslado</u>: A fs. 51 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 52 y a fs. 53 de autos.

I.4.3.- <u>Contestación de la demanda</u>: De fs. 54 a fs. 62 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, el abogado don Jorge Garay Pérez, en representación de INVERSIONES DESCO S.A., solicita se le otorgue el nombre de dominio “terrazasdelastacas.cl”, conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dicen relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

- En primer lugar, y respecto de cada uno de los argumentos esgrimidos por el segundo solicitante, todos los cuales les resultan absolutamente injustificados e incluso, algunos de ellos, carentes de todo contenido, la parte demandada expresa que se ha sentido absolutamente sorprendida por el contenido de la demanda y que, para cualquiera que analice los argumentos de la demanda en comento, deberá llegar necesariamente y muy brevemente a conclusiones tan evidentes como la clara legitimidad de la solicitud cuyo rechazo se pretende, y a la irreprochable conducta mercantil de la sociedad demandada durante décadas de trayectoria.

- En cuanto a los fundamentos de derecho invocados por la demanda, la demandada los rechaza categórica y enfáticamente, ya que para cualquiera que analice los contenidos de la demanda en comento, deberá llegar necesariamente y muy brevemente a concluir que aquí <u>no existe antecedente alguno</u> que tener a la vista y revisar <u>sino simples afirmaciones</u> antojadizas, arbitrarias e incluso, algunas de ellas, injuriosas por parte de la demandante, afirmaciones todas que carecen absolutamente de fundamento en la realidad y que se

encuentran más bien rodeadas de mucha literatura, toda ella bastante repetitiva, pero sin mayor contenido. Como consecuencia de todo lo anterior, continúa la demandada señalando que todo parece indicar que la demandante equivocó su camino en esta demanda, ya que no se ha acompañado elemento ni argumento alguno a estos antecedentes que permita concluir que estamos frente a un accionar, por parte de la primera solicitante, de mala fe y contrario a las buenas costumbres, entendiendo por ésto la competencia leal y la ética mercantil.

- En concepto de la demandada, no existe motivo alguno para sostener, como lo ha hecho la demandante, que la solicitud de la expresión TERRAZASDELASTACAS.CL como nombre de dominio vulnere alguna de las disposiciones de los artículos 14 y 22 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL

- Sostiene la demandada que para el común de las personas, la expresión LAS TACAS necesariamente se asocia con un lugar ubicado en la Cuarta Región de Coquimbo, y que se ha transformado, con el correr de los años, en un lugar ampliamente conocido y promocionado por su belleza, clima, buenas playas y fácil acceso.

- Asimismo, dicha localidad hoy día se encuentra ampliamente reconocida por nuestras autoridades como una localidad perteneciente a la Cuarta Región, específicamente a la Municipalidad de Coquimbo. Tal como a su juicio se desprende de la gran variedad de documentos que acompañó en el escrito de contestación de demanda, la propia Municipalidad de Coquimbo, a través de su Dirección de Obras, ha aprobado, con fecha 24 de Mayo de 2007, la Subdivisión de una propiedad ubicada en el "Balneario Las Tacas", cuyo rol único es el 892-001, la cual según explica el primer solicitante, pertenece a BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A., empresa socia de ésta, y la cual se encuentra subdividida en 9 distintos lotes, identificados correlativamente desde la letra M a la letra T; como también dicha Municipalidad, con fecha 24 de Mayo de 2007, ha emitido, a petición de BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A., un Certificado de Urbanización, el cual se refiere a la subdivisión predial, ubicada en Las Tacas, Coquimbo. Así las cosas, explica la demandada que los lotes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S y T, de esta subdivisión predial cuentan con urbanización suficiente de acuerdo a distintas resoluciones emanadas de distintas autoridades.

- En otro orden de cosas, la parte demandada señala categóricamente que todas y cada una de las afirmaciones de la oponente, en el sentido de que sería el titular, de forma exclusiva y excluyente de la expresión LAS TACAS resultan simplemente irreales, por cuanto dicha expresión no es más que el nombre de una localidad de la Cuarta Región, de manera tal que los señores Germont S.A. no han inventado absolutamente nada sino que simplemente se han apropiado, a estas altura ya de manera abusiva, de una expresión que es sólo reflejo de una localidad de la Cuarta Región de Coquimbo. Lo anterior a su juicio se ve confirmado por el Plan Intercomunal Costero de la Región de Coquimbo, el cual, en su Capitulo 1.6 relativo Medio Construido, cuadro 1.1-2 relativo a Localidades Urbanas en la Intercomuna, por tamaño poblacional, al hacer referencia a la comuna de Coquimbo, asigna a la localidad de Las Tacas un código INE 04102081001, conjuntamente con localidades como Guanaqueros, Tongoy, Puerto Velero y otros.

- Agrega el primer solicitante que el propio Instituto Nacional de Estadísticas, mediante su publicación "Chile, ciudades, pueblos, aldeas y caseríos", actualizada al año 2005, en su capitulo relativo a la Cuarta Región, página 65, hace mención expresa, dentro de la provincia de Elqui, sector Coquimbo, al pueblo Las Tacas, con un total, de acuerdo al Censo del año 2002, de 37 habitantes.

- Que en estas circunstancias, expresa la demandada que las imputaciones que hace la demandante en cuanto la acusa de estar infringiendo las disposiciones de los artículos 14 y 22 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, constituyen un insulto inaceptable por cuanto, a la luz de los documentos antes mencionados, y que se acompañan el otrosí de esta presentación, queda de manifiesto no sólo el hecho de que la propiedad y el proyecto inmobiliario actualmente desarrollado por mi mandante en conjunto con los señores BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A., propietaria del predio en cuestión, se encuentra ubicado efectivamente en la localidad de Las Tacas, sino que dicha localidad constituye, además, una localidad ampliamente reconocida por todas las autoridades tanto regionales como nacionales, motivo por el cual no resulta acertado imputarle conductas anti éticas y desleales por el simple hecho de estar intentando el registro de una expresión que será utilizada para identificar un proyecto inmobiliario localizado, precisamente, en el pueblo o localidad de Las Tacas.

- De la misma manera, la demandada expresa que haciendo una analogía y asumiendo que alguna persona registrara para sí como marca comercial o nombre de dominio, por ejemplo, la expresión **"CACHAGUA"** para distinguir los servicios inmobiliarios de la clase 36, surge la interrogante respecto a si resultaría razonable pretender impedir a terceros inscribir una marca comercial o un nombre de dominio, para distinguir un proyecto inmobiliario en dicho lugar, que contara entre sus elementos con dicha expresión. Así mismo, al demandado le surge la interrogante de si resultaría razonable imputar a dicha persona mala fe por el sólo hecho de querer utilizar y registrar una marca o nombre de dominio que contenga, conjuntamente con otras, dicha expresión para identificar un proyecto ubicado en esa localidad. Pretender como afirmativa la respuesta, en opinión del demandado estaríamos simplemente frente a un completo absurdo, siendo prueba de ello la gran cantidad de marcas comerciales y nombres de dominio que cuentan con dicho elemento, y lo mismo ocurre con expresiones tan diversas como **"LA DEHESA"**, **"LOS DOMINICOS"**, **"EL GOLF"**, **"QUINTAY"**, y muchas otras, todas las cuales se refieren a una localidad o barrio, dentro de una comuna o ciudad determinada.

- Así, expresa que existen una gran cantidad de proyectos inmobiliarios, clase 36, ubicados, por ejemplo, en el barrio **"LA DEHESA"**, comuna de Lo Barnechea, evidentemente todos pertenecientes a distintos dueños, que cuentan con marcas como **"LOMAS DE LA DEHESA"**, registro Nº764.209, el cual coexiste con marcas como **"LA DEHESA"**, registro Nº498.488, **"LIVING LA DEHESA"**, registro 711.271, **"LA DEHESA HOUSE"**, registro 665.750, **"LOS NOGALES DE LA DEHESA"**, registro N□677.854, **"PARQUE LA DEHESA"**, registro N□683.163. Lo mismo ocurre con una gran cantidad de nombres de dominio, de distintos titulares, que cuentan también con dicha expresión, tales como **altoladehesa.cl**, **casaladehesa.cl**, **dehesa.cl**, **dehesa1000.cl**, **dehesahouse.cl**, etc.; y que lo mismo ocurriríaA.G. con innumerables proyectos inmobiliarios, por cierto pertenecientes a distintos dueños, ubicados, como ya se señaló, en el balneario de

"CACHAGUA", comuna de Zapallar, los cuales cuentan con marcas como **"COUNTRY CACHAGUA"**, registro N□746.107, **"COSTA DE CACHAGUA"**, registro Nº532.110, **"PUNTA CACHAGUA"**, registro Nº703.457, **"GOLF COSTA CACHAGUA"**, registro 496.961, **"PINARES DE CACHAGUA"**, registro 689.314, **"ARENAS DE CACHAGUA"**, registro N□689.317, **"ZENTRO CACHAGUA"**, registro N□726.114, obviamente, todas ellas, registradas para distinguir los mismos servicios de la clase 36. Lo mismo ocurre con una gran cantidad de A.G.nombres de dominio, lo cual, además, resulta muy fácil de verificar por el señor Arbitro al hacer una búsqueda en la página web de Nic Chile, pudiéndose encontrar nombres de dominio como **arenasdecachagua.cl**, **condominiocachagua.cl**, **pinaresdecachagua.cl**, **costacachagua.cl**, **cachagua.cl**, **cachaguachile.cl**, etc.; lo mismo ocurre con proyectos inmobiliarios ubicados en el barrio **"EL GOLF"**, comuna de Las Condes, tales como **"PUERTA EL GOLF"**, registro N□484.090, el que coexiste con **"LOFT EL GOLF"**, registro N□668.872, **"PARK LEADING EL GOLF"**, registro N□524.386, **"ESTUDIO EL GOLF"**, registro N□763.675. En el caso de los nombres de dominio podemos encontrar nombres como **barrioelgolf.cl**, **elgolf.cl**, **boulevardelgolf.cl**, **elgolfdemanquehue.cl**, etc.; lo mismo ocurre con proyectos inmobiliarios ubicados en **"QUINTAY"**, comuna de Valparaíso, donde la marca **"QUINTAY"**, registro N□748.752, coexiste con **"SANTA AUGUSTA DE QUINTAY"**, registro N□706.221. En Nic Chile encontramos nombres de dominio como **casasquintay.cl**, **haciendaquintay.cl**, **quintay.cl**, **quintaychile.cl**, etc; con el tradicional barrio **"LOS DOMINICOS"**, comuna de Las Condes, ocurre exactamente lo mismo: coexisten las marcas **"SANTUARIO DE LOS DOMINICOS"**, registro N□748.244, con **"PASEO LOS DOMINICOS"**, registro N□753.708 y **"DOMINICOS EL ALBA"**, registro 683.168. A su vez, en Nic Chile encontramos coexistiendo **dominicos.cl**, **losdominicos.cl**, **plazalosdominicos.cl**, etc.

- En consecuencia, y a la luz de todos los ejemplos mencionados precedentemente, todos los cuales obviamente pertenecen a dueños distintos, la parte demandada expresa que resulta legítimo cuestionar las pretensiones de los señores Germont S.A. al intentar impedir el registro, como nombre de dominio, de la expresión **"TERRAZASDELASTACAS.CL"** teniendo en consideración el hecho de que los señores **BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A.** es propietaria de un predio en la localidad de Las Tacas, con un proyecto inmobiliario en marcha en sociedad con nuestro mandante y cuya única forma de ser distinguido y dado a conocer entre el público consumidor es mediante alguna expresión que cuente con la expresión **LAS TACAS**; de otra forma, se pregunta el demandado como debería entonces, a juicio de la demandante, dar a conocer y comercializar la primera solicitante su proyecto inmobiliario ubicado en la localidad de LAS TACAS.

- Acto seguido, el demandado explica que dicha propiedad, cuya superficie es de 47 hectáreas, fue adquirida por la empresa matriz y controladora de BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A, socia del demandado, -BBVA Banco Bhif-, mediante una Dación en Pago por parte de los anteriores propietarios, esto es Inmobiliaria Las Tacas S.A., perteneciente al Grupo Cruzat, mediante escritura pública de fecha 12 de Diciembre de 2002; que posteriormente, dicho predio fue vendido a los señores BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A., actualmente socios del demandado, cuya Inscripción de Dominio, con Certificado de Vigencia de fecha 07 de Mayo de 2007, consta a fojas 469, Nº 6092, del año 2004 del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, cuya copia acompaña; que de acuerdo a la escritura publica de Dación en Pago, la mencionada propiedad se encuentra ubicada "en

el sector de Las Tacas, de la comuna de Coquimbo, que corresponde al lote 1, denominado Finca Matriz".

- A la luz de lo anterior, a juicio del demandado queda en evidencia la mala fe con que actúa la oponente al imputar ciertas conductas inexistentes a su parte, por cuanto resulta claro que la propiedad en la cual se pretende desarrollar el proyecto inmobiliario TERRAZAS DE LAS TACAS se ubica precisamente en el balneario Las Tacas, deslindando precisamente con la propiedad de la oponente.

- Respecto de cada uno de los registros invocados por la oponente como fundamento de su demanda, la parte demandada hace presente que, a la luz de la historia del más antiguo de ellos, como es el registro N°562.001, renovación del anterior registro N°349.254, se desprende que la propiedad sobre dicho registro nace de una transferencia y no de una solicitud propia y original de los señores Germont S.A. Así, al ver quien era el anterior titular de dicho registro, se puede apreciar que pertenecía, desde el año 1989, precisamente a **Inmobiliaria Las Tacas S.A.**, es decir, la misma persona jurídica que detentaba la propiedad del actual predio de su propiedad, de manera tal que resultaría claro que el origen de la propiedad de su parte es el mismo que el de los señores Germont S.A., con la única salvedad de que al momento de hacerse la Dación en Pago por parte de **Inmobiliaria Las Tacas S.A.** a **BBVA Banco Bhif** se dejaron fuera las marcas comerciales pertenecientes a dicha inmobiliaria, no así, en el caso de los señores **Germont S.A.**, quienes, al adquirir el resto de la propiedad a **Inmobiliaria Las Tacas S.A.** conjuntamente adquirieron también las marcas.

-De esta forma, la parte demandada señala que no existe infracción alguna de las disposiciones de los artículos 14 y 22 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, ya que el proyecto en cuestión se ubica efectivamente en Las Tacas y no en otro lugar, por lo cual, a su vez, no existe, como señala erróneamente el segundo solicitante, intención alguna de confundir ni de aprovechar la fama de una marca ajena; como también el nombre de dominio de propiedad del primer solicitante en caso alguno será confundido ni llevará a error al publico consumidor de estos servicios, por cuanto el proyecto inmobiliario de éste se encuentra efectivamente en Las Tacas, por lo cual aquí no existe posibilidad de error, menos aún, tratándose de un público o un consumidor sumamente específico, como es el que decidirá la compra de un bien raíz.

- Agrega el demandado que a la luz de todos lo antecedentes expuestos, queda en evidencia que no existe conducta alguna que pueda ser ni remotamente calificada de desleal, contraria a la ética mercantil y a la buena fe; y que de toda la información acompañada, se desprende con toda claridad de que la única intención de dicha parte es obtener un nombre de dominio a fin de poder identificar con propiedad en Internet un proyecto inmobiliario ubicado en la localidad de LAS TACAS, sobre un predio de propiedad de su socio en este proyecto, cuya superficie es de 47 hectáreas, recibida el año 2002 como Dación en Pago de parte de el antiguo propietario, Inmobiliaria Las Tacas S.A., por un valor no despreciable de 177 mil Unidades de Fomento, esto es, en moneda de hoy, aproximadamente la suma de 6.5 millones de dólares y que jamás hubiesen sido valoradas en esa cantidad de dinero estando ubicadas en otro lugar.

- Finalmente, señala el demandado que, como es sabido, los nombre de dominio son simples identificadores de números IP, cuya función es definir la dirección de los servidores de internet, los cuales surgen como una manera de simplificar la forma en que se pueden buscar los productos y servicios ofrecidos por internet. Así, cada nombre de dominio identifica un determinado número IP de modo que la diferencia de una sola letra entre un dominio y otro es completamente suficiente como para distinguir un sitio de otro. Lo demás es pretender aplicar la legislación marcaria a un campo que no le corresponde.

- A juicio del demandado, lo anterior resulta sumamente relevante en estos autos ya que el fallo invocado por el segundo solicitante, mediante el cual se le asigna el nombre de dominio MIRADORDELASTACAS.CL, en sus considerandos XI y XII, hace un análisis marcario del conflicto, el cual, además, resulta completamente erróneo y desafortunado, por cuanto, como ya señaló, basta sólo una letra de diferencia para que dos nombres de dominio puedan coexistir ya que, en los hechos, ellos sólo representan números; y que prueba de lo anterior, es la existencia de miles de nombres de dominios cuya diferencia está constituida sólo por una letra, como es el caso, sólo a modo de ejemplo, de expresiones como "AGUSTINO.CL" y "AGUSTINOS.CL", "CHILEPOLO.CL" y "CHILEPOLOS.CL", "POLONI.CL" y "POLONIA.CL", "AMERICA.CL" y "AMERICAN.CL" , etc., todos los cuales pertenecen a distintos dueños.

- Adicionalmente, expresa el primer solicitante que desde el punto de vista marcario, el análisis de dicho fallo es también erróneo ya que desconoce una amplia y larga jurisprudencia respecto a la coexistencia de marcas que identifican servicios relacionados al sector inmobiliario, muchas de las cuales cuentan con el nombre de la localidad en que dichos proyectos se encuentran. Prueba de ello es también la gran cantidad de ejemplos ya citados en los párrafos anteriores con marcas que cuentan y comparten expresiones como LA DEHESA, CACHAGUA, LOS DOMINICOS, EL GOLF, QUINTAY, etc.

-Asimismo, el demandado expresa que dicho fallo adolece de una ligereza que asombra por cuanto confunde marcas comerciales con nombres de dominio y, a su vez, ignora todo lo señalado respecto a la ubicación del predio y del proyecto que conjuntamente los señores Inversiones Desco S.A. y BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A. se encuentran desarrollando al interior de Las Tacas, por lo que mal puede haber aquí intención alguna de confundir o defraudar al publico consumidor respecto a la ubicación y calidad del proyecto en comento, ni menos un "aprovechamiento" de la calidad de su entorno por la sencilla razón de que su proyecto se encuentra en Las Tacas y no en otro lugar.

- Finalmente, la parte demandada concluye que resulta evidente que a ella sí le asisten derechos para que se le sea asignado en nombre de dominio en cuestión, y que la solicitud de autos, en consecuencia, resulta plenamente legítima y acorde con los principios de competencia leal y ética mercantil, motivo por el cual resulta del todo justo y equitativo la asignación del nombre de dominio "TERRAZASDELASTACAS.CL" a Inversiones Desco S.A., y el rechazo de la demanda presentada por Germont S.A.

I.4.4.- <u>Resolución</u> Por resolución de fecha 14 de noviembre de 2007 y que rola a fs. 149 de autos se tuvo por contestada la demanda. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rola a fs.150 de autos.

1.5.- <u>Prueba</u>

I.5.1.- <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Esta resolución dictada con fecha 14 de noviembre de 2007, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "terrazasdelastacas.cl".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 150 de autos.

I.5.2.- <u>Prueba documental</u>: Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con citación, en su demanda y en sus escritos de fecha 29 de noviembre y 13 de diciembre, todos del año 2007, los siguientes documentos <u>que fueron objetados por la contraria sólo respecto de aquellos acompañados en los dos últimos escritos mencionados</u>: **1)** Sentencia de asignación del nombre de dominio MIRADORDELASTACAS.CL.de fecha 20 de junio de 2007 dictada por el Sr. Arbitro Andrés Echeverría; **2)** Informe de las marcas LAS TACAS a nombre del actor; **3)** Listado de las marcas LAS TACAS del actor, indicándose precisamente las clases y coberturas protegidas por ley; **4)** Impresión de certificado emitido por sitio Web del Departamento de Propiedad Industrial del registro marcario LAS TACAS Nº 562.001 servicios clase 36 (Agencia inmobiliaria), 37 y 42 del año **1999**; **5)** Impresión de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del registro marcario LAS TACAS Nº 602.181 año 2001; **6)** Impresión de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del registro marcario LAS TACAS Nº 602.182 año 2001; **7)** Impresión de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del registro marcario LAS TACAS Nº 602.183 año 2001; **8)** Impresión de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del registro marcario LAS TACAS Nº 750992; **9)** Impresión de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del registro marcario LAS TACAS Nº 747074; **10)** Impresión de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del registro marcario LAS TACAS Nº 747073; **11)** Impresión de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del registro marcario LAS TACAS Nº 747075; **12)** Impresión de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del registro marcario LAS TACAS Nº 615019; **13)** Impresión de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del registro marcario LAS TACAS Nº 615019; **14)** Impresión de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del registro marcario LAS TACAS Nº 750986; **15)** Impresión de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del registro marcario LAS TACAS Nº 750987; **16)** Impresión de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del registro marcario LAS TACAS Nº 750988; **17)** Impresión de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del registro marcario LAS TACAS Nº 750989; **18)** Impresión de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del registro marcario LAS TACAS Nº 750990;

19) Impresión de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del registro marcario LAS TACAS Nº 747069 que distingue servicios de la clase 37 (Empresa constructora de viviendas entre otros servicios); **20)** Impresión de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del registro marcario LAS TACAS Nº 750991; y **21)** Impresión de parte el sitio Web www.lastacas.cl en que aparece el uso efectivo de las marcas de dicha parte.

I.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada acompañó, con citación, en su escrito de contestación de demanda los siguientes documentos no objetados por la contraria: **1)** Copia del Certificado de Aprobación de Subdivisión de propiedad ubicada en el Balneario Las Tacas, de propiedad de BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A., emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Coquimbo, con fecha 24 de Mayo de 2007; **2)** Copia del Certificado de Urbanización de los lotes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O , P, Q, R, S y T, de la subdivisión predial, ubicada en Las Tacas, Coquimbo, emitido a petición de BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A., con fecha 24 de Mayo de 2007; **3)** Copia de Memoria Explicativa de Subdivisión Predial del Lote 1, Balneario Las Tacas, de propiedad de BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A., al cual se adjunta Certificado de Zonificación, emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Coquimbo, el cual certifica que el predio denominado Sitio A, Lote A-1, de Las Tacas, de la comuna de Coquimbo, enrolado bajo el N°892-1, se encuentra ubicado en zona rural; **4)** Copia del Plan Intercomunal Costero de la Región de Coquimbo, en cual, en su Capitulo 1.6, Cuadro 1.1-2 relativo a las Localidades Urbanas de la Intercomuna por Tamaño Poblacional califica a la localidad de Las Tacas como pueblo; **5)** Copia de publicación "Chile, ciudades, pueblos, aldeas y caseríos", realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, actualizada al año 2005, que en su capitulo relativo a la Cuarta Región, página 65, hace mención expresa, dentro de la provincia de Elqui, sector Coquimbo, al pueblo Las Tacas, con un total, de acuerdo al Censo del año 2002, de 37 habitantes; **6)** Copia de Escritura Publica otorgada con fecha 12 de Diciembre de 2002, ante el Notario Público de Santiago, don José Musalem, mediante la cual se perfeccionó la Dación en Pago entre Inmobiliaria Las Tacas S.A. a BBVA Banco BHIF de la propiedad ubicada en el sector Las Tacas, de la Comuna de Coquimbo que corresponde al Lote A-1, denominado Finca Matriz; **7)** Copia de la Inscripción de Dominio de Fojas 3.010, N°2245, del año 2004, del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, con Certificado de Vigencia de fecha 7 de Mayo de 2007, en la que figura BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A. como dueño de la propiedad ubicada en Balneario Las Tacas, Lote A-1, denominado Finca Matriz. **8)** Copia del Plano de Subdivisión Predial, en el que figuran con toda claridad cada uno de los lotes en que se encuentra dividido el predio de propiedad de BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A., y que es copia fiel del plano inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, bajo el N°1248; **9)** Plano del Complejo Turístico Las Tacas, realizado el año 1993, cuando aún este Complejo pertenecía a Inmobiliaria Las Tacas S.A., y en el que figura, en su lado superior izquierdo, el Lote A-1, hoy de propiedad de BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A.; **10)** Copia de Resolución de Aprobación de Anteproyecto de Edificación de fecha 31 de Octubre de 2007, otorgado a Inversiones Desco S.A., para construir 48 departamentos, para uso habitacional, en la localidad de Las Tacas, comuna de Coquimbo; y **11)** Copia de la Promesa de Compraventa y Opción de Compra, con sus respectivas prórrogas, de BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A a Inversiones Desco S.A., en la cual se individualiza con toda claridad, en su cláusula primera, incluso mediante planos, el predio ubicado en Las Tacas en el que se desarrolla

el proyecto en cuestión y la relación existente entre el actual propietario, -BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A., e Inversiones Desco S.A.

I.6.- <u>Observaciones a la prueba</u>: Las partes no efectuaron observaciones a la prueba.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u>

Por resolución de fecha 3 de enero de 2008, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 200 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 201 de autos.

II. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio “terrazasdelastacas.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, **INVERSIONES DESCO S.A.** ha tenido el carácter de demandada; y por la otra, **GERMONT S.A.** ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido al demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma: **1°** Que en cuanto a los criterios aplicables, el actor manifiesta que la Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho, agregando acto seguido que en dicha evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Prosigue el demandante que esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión del actor, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es el caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados; **2°** Que como consecuencia de lo anterior, el demandante solicita que este

caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio “First Come First Served”, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos, debiendo analizarse desde una perspectiva global integral, de manera que el Señor Arbitro, no sea víctima de la trampa “first to file” que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos. **3°** Que en cuanto a la creación de la marca LAS TACAS, señala el actor que es el creador, usuario y quien ha posicionado en Chile en el sector inmobiliario de la marca famosa LAS TACAS, agregando que como es un hecho “público y notorio”, es tal el posicionamiento que este ha realizado sobre el signo LAS TACAS, que sin lugar a dudas reviste el carácter de famoso y notorio, y como tal, es reconocido en el mercado nacional. Por ello, explica el demandante, ha protegido su capital intelectual a través de una gran cantidad de registros marcarios, los cuales amparan una amplia variedad de productos y servicios del Clasificador Internacional, revistiendo particular importancia los registros en el sector inmobiliario a los cuales hace referencia; **4°** Que las marcas indicadas corresponden a GERMONT S.A., subsidiaria de LAS TACAS CORP SA, sociedad que es cabeza del holding, agregando que la marca de la parte demandante LAS TACAS se encuentra especialmente protegida para servicios de la clase 36, y precisamente, para servicios inmobiliarios. **5°** Que la actitud de la parte contraria no le es desconocida, así en el caso del uso que está le dio en su momento al nombre de dominio MIRADORDELASTACAS.CL, que en juicio de asignación fue ganado por el demandante según consta de copia de la sentencia que se acompaña a la demanda, la parte contraria uso y abusó en forma esencial y principal de la marca LAS TACAS que propiedad del actor en el ámbito inmobiliario. Así, según el demandante, en dichos autos se demostró mediante de la certificación notarial, el uso que la parte contraria dio al nombre de dominio de autos para el sector inmobiliario, en abierta afectación de las marcas de la parte demandante. A mayor abundamiento, la misma certificación notarial acredita la mala fe de la parte contraria, toda vez que la página web que explota INVERSIONES DESCO S.A. asociado al nombre de dominio www.MIRADORDELASTACAS.CL reproducía el condominio del actor, LAS TACAS, con lo que INVERSIONES DESCO S.A. buscó confundir al público consumidor haciéndole creer que existe algún tipo de relación entre ellos y el demandante, lo que es del todo falso. **6°** Que de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la marca LAS TACAS de la cual es titular, quedará inequívocamente asociada a un nombre de dominio de autos. **7°** Que en otro orden de cosas, el demandante sostiene que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que puede afectar a la imagen comercial, a lo que la doctrina internacional marcaria denomina la confusión y la dilución marcaria. En efecto, manifiesta el actor que nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio. En este caso, el primer solicitante ha incurrido precisamente en esta conducta, al concebir el nombre de dominio solicitado en función de mi cliente. **8°** Que el concepto TERRAZASDELASTACAS.CL se asocia inequívocamente con el nombre que este es conocido por el público consumidor, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado al segundo solicitante. Agrega el actor que el artículo 14 del reglamento NIC CHILE señala: “<u>Será de responsabilidad exclusiva del solicitante</u>

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. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente". Por otro lado el artículo 22 si bien está en el acápite de la revocación, sugiere el actor al Sr. árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis del segundo solicitante: "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: d. 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, e. 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. f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. g. 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. **9°** Que en los autos sobre la asignación del nombre de dominio MIRADORDELASTACAS.CL concurrió claramente esta causal en la medida que aparecía en la página web el Resort Las Tacas de propiedad del actor, lo que llevaba a confusión al público consumidor, por lo que la parte contraria aprendió la lección pues en este minuto no está haciendo uso del nombre de dominio TERRAZADELASTACAS.CL para no caer en esta causal y esperar el remoto evento de que el nombre de dominio de autos le sea asignado para usarlo en perjuicio del actor, siguiendo su conducta ya descrita en el caso MIRADORDELASTACAS.CL; **10°** Que debe tenerse presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria; y **11°** Que en conclusión, la parte demandante estima 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 concepto TERRAZASDELASTACAS.CL dado que los consumidores la identificarán, casi de manera automática con el segundo solicitante; como asimismo,

todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. En suma, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados y mal uso del nombre de dominio por la parte contraria, todos estos son elementos que a su juicio perfilan al actor como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

CUARTO: Que el demandado ha esgrimido en su contestación, como fundamentos esenciales de la misma: **1°** Que respecto de cada uno de los argumentos esgrimidos por el segundo solicitante, todos los cuales les resultan absolutamente injustificados e incluso, algunos de ellos, carentes de todo contenido, la parte demandada expresa que se ha sentido absolutamente sorprendida por el contenido de la demanda y que, para cualquiera que analice los argumentos de la demanda en comento, deberá llegar necesariamente y muy brevemente a conclusiones tan evidentes como la clara legitimidad de la solicitud cuyo rechazo se pretende, y a la irreprochable conducta mercantil de la sociedad demandada durante décadas de trayectoria. **2°** Que en cuanto a los fundamentos de derecho invocados por la demanda, la demandada los rechaza categórica y enfáticamente, ya que para cualquiera que analice los contenidos de la demanda en comento, deberá llegar necesariamente y muy brevemente a concluir que aquí <u>no existe antecedente alguno</u> que tener a la vista y revisar <u>sino simples afirmaciones</u> antojadizas, arbitrarias e incluso, algunas de ellas, injuriosas por parte de la demandante, afirmaciones todas que carecen absolutamente de fundamento en la realidad y que se encuentran más bien rodeadas de mucha literatura, toda ella bastante repetitiva, pero sin mayor contenido. Como consecuencia de todo lo anterior, continúa la demandada señalando que todo parece indicar que la demandante equivocó su camino en esta demanda, ya que no se ha acompañado elemento ni argumento alguno a estos antecedentes que permita concluir que estamos frente a un accionar, por parte de la primera solicitante, de mala fe y contrario a las buenas costumbres, entendiendo por ésto la competencia leal y la ética mercantil. **3°** Que no existe motivo alguno para sostener, como lo ha hecho la demandante, que la solicitud de la expresión TERRAZASDELASTACAS.CL como nombre de dominio vulnere alguna de las disposiciones de los artículos 14 y 22 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL; **4°** Que para el común de las personas, la expresión LAS TACAS necesariamente se asocia con un lugar ubicado en la Cuarta Región de Coquimbo, y que se ha transformado, con el correr de los años, en un lugar ampliamente conocido y promocionado por su belleza, clima, buenas playas y fácil acceso. **5°** Que dicha localidad hoy día se encuentra ampliamente reconocida por nuestras autoridades como una localidad perteneciente a la Cuarta Región, específicamente a la Municipalidad de Coquimbo. Tal como a su juicio se desprende de la gran variedad de documentos que acompañó en el escrito de contestación de demanda, la propia Municipalidad de Coquimbo, a través de su Dirección de Obras, ha aprobado, con fecha 24 de Mayo de 2007, la Subdivisión de una propiedad ubicada en el "Balneario Las Tacas", cuyo rol único es el 892-001, la cual según explica el primer solicitante, pertenece a BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A., empresa socia de ésta, y la cual se encuentra subdividida en 9 distintos lotes, identificados correlativamente desde la letra M a la letra T; como también dicha Municipalidad, con fecha 24 de Mayo de 2007, ha emitido, a petición de BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A., un Certificado de Urbanización, el cual se refiere a la subdivisión predial, ubicada en Las Tacas, Coquimbo.

Así las cosas, explica la demandada que los lotes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S y T, de esta subdivisión predial cuentan con urbanización suficiente de acuerdo a distintas resoluciones emanadas de distintas autoridades. **6°** Que todas y cada una de las afirmaciones de la oponente, en el sentido de que sería el titular, de forma exclusiva y excluyente de la expresión LAS TACAS resultan simplemente irreales, por cuanto dicha expresión no es más que el nombre de una localidad de la Cuarta Región, de manera tal que los señores Germont S.A. no han inventado absolutamente nada sino que simplemente se han apropiado, a estas altura ya de manera abusiva, de una expresión que es sólo reflejo de una localidad de la Cuarta Región de Coquimbo. Lo anterior a su juicio se ve confirmado por el Plan Intercomunal Costero de la Región de Coquimbo, el cual, en su Capitulo 1.6 relativo Medio Construido, cuadro 1.1-2 relativo a Localidades Urbanas en la Intercomuna, por tamaño poblacional, al hacer referencia a la comuna de Coquimbo, asigna a la localidad de Las Tacas un código INE 04102081001, conjuntamente con localidades como Guanaqueros, Tongoy, Puerto Velero y otros. **7°** Que el propio Instituto Nacional de Estadísticas, mediante su publicación "Chile, ciudades, pueblos, aldeas y caseríos", actualizada al año 2005, en su capitulo relativo a la Cuarta Región, página 65, hace mención expresa, dentro de la provincia de Elqui, sector Coquimbo, al pueblo Las Tacas, con un total, de acuerdo al Censo del año 2002, de 37 habitantes. **8°** Que en estas circunstancias, expresa la demandada que las imputaciones que hace la demandante en cuanto la acusa de estar infringiendo las disposiciones de los artículos 14 y 22 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, constituyen un insulto inaceptable por cuanto, a la luz de los documentos antes mencionados, y que se acompañan el otrosí de esta presentación, queda de manifiesto no sólo el hecho de que la propiedad y el proyecto inmobiliario actualmente desarrollado por mi mandante en conjunto con los señores BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A., propietaria del predio en cuestión, se encuentra ubicado efectivamente en la localidad de Las Tacas, sino que dicha localidad constituye, además, una localidad ampliamente reconocida por todas las autoridades tanto regionales como nacionales, motivo por el cual no resulta acertado imputarle conductas anti éticas y desleales por el simple hecho de estar intentando el registro de una expresión que será utilizada para identificar un proyecto inmobiliario localizado, precisamente, en el pueblo o localidad de Las Tacas. **9°** Que si al hacer una analogía y asumiendo que alguna persona registrara para sí como marca comercial o nombre de dominio, por ejemplo, la expresión **"CACHAGUA"** para distinguir los servicios inmobiliarios de la clase 36, surge la interrogante respecto a si resultaría razonable pretender impedir a terceros inscribir una marca comercial o un nombre de dominio, para distinguir un proyecto inmobiliario en dicho lugar, que contara entre sus elementos con dicha expresión. Así mismo, al demandado le surge la interrogante de si resultaría razonable imputar a dicha persona mala fe por el sólo hecho de querer utilizar y registrar una marca o nombre de dominio que contenga, conjuntamente con otras, dicha expresión para identificar un proyecto ubicado en esa localidad. Pretender como afirmativa la respuesta, en opinión del demandado estaríamos simplemente frente a un completo absurdo, siendo prueba de ello la gran cantidad de marcas comerciales y nombres de dominio que cuentan con dicho elemento, y lo mismo ocurre con expresiones tan diversas como **"LA DEHESA"**, **"LOS DOMINICOS"**, **"EL GOLF"**, **"QUINTAY"**, y muchas otras, todas las cuales se refieren a una localidad o barrio, dentro de una comuna o ciudad determinada. **10°** Que existen una gran cantidad de proyectos inmobiliarios, clase 36, ubicados, por ejemplo, en el barrio **"LA DEHESA"**, comuna de Lo Barnechea, evidentemente todos pertenecientes a distintos dueños, que

cuentan con marcas como **"LOMAS DE LA DEHESA"**, registro Nº764.209, el cual coexiste con marcas como **"LA DEHESA"**, registro Nº498.488, **"LIVING LA DEHESA"**, registro 711.271, **"LA DEHESA HOUSE"**, registro 665.750, **"LOS NOGALES DE LA DEHESA"**, registro N□677.854, **"PARQUE LA DEHESA"**, registro N□683.163. Lo mismo ocurre con una gran cantidad de nombres de dominio, de distintos titulares, que cuentan también con dicha expresión, tales como **altoladehesa.cl**, **casaladehesa.cl**, **dehesa.cl**, **dehesa1000.cl**, **dehesahouse.cl**, etc.; y que lo mismo ocurriríaA.G. con innumerables proyectos inmobiliarios, por cierto pertenecientes a distintos dueños, ubicados, como ya se señaló, en el balneario de **"CACHAGUA"**, comuna de Zapallar, los cuales cuentan con marcas como **"COUNTRY CACHAGUA"**, registro N□746.107, **"COSTA DE CACHAGUA"**, registro Nº532.110, **"PUNTA CACHAGUA"**, registro Nº703.457, **"GOLF COSTA CACHAGUA"**, registro 496.961, **"PINARES DE CACHAGUA"**, registro 689.314, **"ARENAS DE CACHAGUA"**, registro N□689.317, **"ZENTRO CACHAGUA"**, registro N□726.114, obviamente, todas ellas, registradas para distinguir los mismos servicios de la clase 36. Lo mismo ocurre con una gran cantidad de A.G.nombres de dominio, lo cual, además, resulta muy fácil de verificar por el señor Arbitro al hacer una búsqueda en la página web de Nic Chile, pudiéndose encontrar nombres de dominio como **arenasdecachagua.cl**, **condominiocachagua.cl**, **pinaresdecachagua.cl**, **costacachagua.cl**, **cachagua.cl**, **cachaguachile.cl**, etc.; lo mismo ocurre con proyectos inmobiliarios ubicados en el barrio **"EL GOLF"**, comuna de Las Condes, tales como **"PUERTA EL GOLF"**, registro N□484.090, el que coexiste con **"LOFT EL GOLF"**, registro N□668.872, **"PARK LEADING EL GOLF"**, registro N□524.386, **"ESTUDIO EL GOLF"**, registro N□763.675. En el caso de los nombres de dominio podemos encontrar nombres como **barrioelgolf.cl**, **elgolf.cl**, **boulevardelgolf.cl**, **elgolfdemanquehue.cl**, etc.; lo mismo ocurre con proyectos inmobiliarios ubicados en **"QUINTAY"**, comuna de Valparaíso, donde la marca **"QUINTAY"**, registro N□748.752, coexiste con **"SANTA AUGUSTA DE QUINTAY"**, registro N□706.221. En Nic Chile encontramos nombres de dominio como **casasquintay.cl**, **haciendaquintay.cl**, **quintay.cl**, **quintaychile.cl**, etc; con el tradicional barrio **"LOS DOMINICOS"**, comuna de Las Condes, ocurre exactamente lo mismo: coexisten las marcas **"SANTUARIO DE LOS DOMINICOS"**, registro N□748.244, con **"PASEO LOS DOMINICOS"**, registro N□753.708 y **"DOMINICOS EL ALBA"**, registro 683.168. A su vez, en Nic Chile encontramos coexistiendo **dominicos.cl**, **losdominicos.cl**, **plazalosdominicos.cl**, etc. **11°** Que en consecuencia, y a la luz de todos los ejemplos mencionados precedentemente, todos los cuales obviamente pertenecen a dueños distintos, resulta legítimo cuestionar las pretensiones de los señores Germont S.A. al intentar impedir el registro, como nombre de dominio, de la expresión **"TERRAZASDELASTACAS.CL"** teniendo en consideración el hecho de que los señores **BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A.** es propietaria de un predio en la localidad de Las Tacas, con un proyecto inmobiliario en marcha en sociedad con nuestro mandante y cuya única forma de ser distinguido y dado a conocer entre el público consumidor es mediante alguna expresión que cuente con la expresión **LAS TACAS**; de otra forma, se pregunta el demandado como debería entonces, a juicio de la demandante, dar a conocer y comercializar la primera solicitante su proyecto inmobiliario ubicado en la localidad de LAS TACAS. **12°** Que dicha propiedad, cuya superficie es de 47 hectáreas, fue adquirida por la empresa matriz y controladora de BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A, socia del demandado, -BBVA Banco Bhif-, mediante una Dación en Pago por parte de los anteriores propietarios, esto es Inmobiliaria Las Tacas S.A., perteneciente al Grupo Cruzat, mediante escritura pública de fecha 12 de Diciembre de 2002; que posteriormente,

dicho predio fue vendido a los señores BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A., actualmente socios del demandado, cuya Inscripción de Dominio, con Certificado de Vigencia de fecha 07 de Mayo de 2007, consta a fojas 469, N 6092, del año 2004 del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, cuya copia acompaña; que de acuerdo a la escritura publica de Dación en Pago, la mencionada propiedad se encuentra ubicada "en el sector de Las Tacas, de la comuna de Coquimbo, que corresponde al lote 1, denominado Finca Matriz". **13°** Que queda en evidencia la mala fe con que actúa la oponente al imputar ciertas conductas inexistentes a su parte, por cuanto resulta claro que la propiedad en la cual se pretende desarrollar el proyecto inmobiliario TERRAZAS DE LAS TACAS se ubica precisamente en el balneario Las Tacas, deslindando precisamente con la propiedad de la oponente. **14°** Que respecto de cada uno de los registros invocados por la oponente como fundamento de su demanda, la parte demandada hace presente que, a la luz de la historia del más antiguo de ellos, como es el registro N°562 .001, renovación del anterior registro N°349.254, se desprende que la propiedad sobre dich o registro nace de una transferencia y no de una solicitud propia y original de los señores Germont S.A. Así, al ver quien era el anterior titular de dicho registro, se puede apreciar que pertenecía, desde el año 1989, precisamente a **Inmobiliaria Las Tacas S.A.**, es decir, la misma persona jurídica que detentaba la propiedad del actual predio de su propiedad, de manera tal que resultaría claro que el origen de la propiedad de su parte es el mismo que el de los señores Germont S.A., con la única salvedad de que al momento de hacerse la Dación en Pago por parte de **Inmobiliaria Las Tacas S.A.** a **BBVA Banco Bhif** se dejaron fuera las marcas comerciales pertenecientes a dicha inmobiliaria, no así, en el caso de los señores **Germont S.A.**, quienes, al adquirir el resto de la propiedad a **Inmobiliaria Las Tacas S.A.** conjuntamente adquirieron también las marcas. **15°** Que no existe infracción alguna de las disposiciones de los artículos 14 y 22 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, ya que el proyecto en cuestión se ubica efectivamente en Las Tacas y no en otro lugar, por lo cual, a su vez, no existe, como señala erróneamente el segundo solicitante, intención alguna de confundir ni de aprovechar la fama de una marca ajena; como también el nombre de dominio de propiedad del primer solicitante en caso alguno será confundido ni llevará a error al publico consumidor de estos servicios, por cuanto el proyecto inmobiliario de éste se encuentra efectivamente en Las Tacas, por lo cual aquí no existe posibilidad de error, menos aún, tratándose de un público o un consumidor sumamente específico, como es el que decidirá la compra de un bien raíz. **16°** Que no existe conducta alguna que pueda ser ni remotamente calificada de desleal, contraria a la ética mercantil y a la buena fe; y que de toda la información acompañada, se desprende con toda claridad de que la única intención de dicha parte es obtener un nombre de dominio a fin de poder identificar con propiedad en internet un proyecto inmobiliario ubicado en la localidad de LAS TACAS, sobre un predio de propiedad de su socio en este proyecto, cuya superficie es de 47 hectáreas, recibida el año 2002 como Dación en Pago de parte de el antiguo propietario, Inmobiliaria Las Tacas S.A., por un valor no despreciable de 177 mil Unidades de Fomento, esto es, en moneda de hoy, aproximadamente la suma de 6.5 millones de dólares y que jamás hubiesen sido valoradas en esa cantidad de dinero estando ubicadas en otro lugar. **17°** Que como es sabido, los nombre de dominio son simples identificadores de números IP, cuya función es definir la dirección de los servidores de internet, los cuales surgen como una manera de simplificar la forma en que se pueden buscar los productos y servicios ofrecidos por internet. Así, cada nombre de dominio identifica un determinado número IP de modo que la diferencia de una sola letra entre un dominio y otro es completamente suficiente como

para distinguir un sitio de otro. Lo demás es pretender aplicar la legislación marcaria a un campo que no le corresponde. **18°** Que lo anterior resulta sumamente relevante en estos autos ya que el fallo invocado por el segundo solicitante, mediante el cual se le asigna el nombre de dominio MIRADORDELASTACAS.CL, en sus considerandos XI y XII, hace un análisis marcario del conflicto, el cual, además, resulta completamente erróneo y desafortunado, por cuanto, como ya señaló, basta sólo una letra de diferencia para que dos nombres de dominio puedan coexistir ya que, en los hechos, ellos sólo representan números; y que prueba de lo anterior, es la existencia de miles de nombres de dominios cuya diferencia está constituida sólo por una letra, como es el caso, sólo a modo de ejemplo, de expresiones como "AGUSTINO.CL" y "AGUSTINOS.CL", "CHILEPOLO.CL" y "CHILEPOLOS.CL", "POLONI.CL" y "POLONIA.CL", "AMERICA.CL" y "AMERICAN.CL" , etc., todos los cuales pertenecen a distintos dueños. **19°** Que desde el punto de vista marcario, el análisis de dicho fallo es también erróneo ya que desconoce una amplia y larga jurisprudencia respecto a la coexistencia de marcas que identifican servicios relacionados al sector inmobiliario, muchas de las cuales cuentan con el nombre de la localidad en que dichos proyectos se encuentran. Prueba de ello es también la gran cantidad de ejemplos ya citados en los párrafos anteriores con marcas que cuentan y comparten expresiones como LA DEHESA, CACHAGUA, LOS DOMINICOS, EL GOLF, QUINTAY, etc. **20°** Que dicho fallo adolece de una ligereza que asombra por cuanto confunde marcas comerciales con nombres de dominio y, a su vez, ignora todo lo señalado respecto a la ubicación del predio y del proyecto que conjuntamente los señores Inversiones Desco S.A. y BBVA Inmobiliaria e Inversiones S.A. se encuentran desarrollando al interior de Las Tacas, por lo que mal puede haber aquí intención alguna de confundir o defraudar al publico consumidor respecto a la ubicación y calidad del proyecto en comento, ni menos un "aprovechamiento" de la calidad de su entorno por la sencilla razón de que su proyecto se encuentra en Las Tacas y no en otro lugar; y **21°** Que la parte demandada concluye que resulta evidente que a ella sí le asisten derechos para que se le sea asignado en nombre de dominio en cuestión, y que la solicitud de autos, en consecuencia, resulta plenamente legítima y acorde con los principios de competencia leal y ética mercantil, motivo por el cual resulta del todo justo y equitativo la asignación del nombre de dominio "TERRAZASDELASTACAS.CL" a Inversiones Desco S.A., y el rechazo de la demanda presentada por Germont S.A.

QUINTO: Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, los que en parte fueron objetados por la contraria, según se detalla en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, objeción que, atendidas las razones en que funda su objeción, la naturaleza de los documentos acompañados y el carácter de juez Arbitro, no deberá prosperar. En cuanto a los citados documentos, debidamente ponderados, acreditan a juicio de este Sentenciador, lo siguiente: i) que el actor es titular de una serie de marcas comerciales en Chile que incluyen o están constituidas por la expresión “las tacas”, la que también está incluida en el nombre dominio materia de este juicio; ii) Que dentro de las actividades que efectivamente lleva a cabo el actor, destacan aquellas relativas con el negocio inmobiliario, específicamente aquél que desarrolla en el Sector de Las Tacas, Cuarta Región; iii) que el actor es titular del nombre de dominio lastacas.cl, el que a su vez se encuentra incluido en el nombre dominio materia de esta disputa; y iv) Que al ingresar a la página Web lastacas.cl, ésta se encuentra activa y dice relación con el Proyecto Inmobiliario desarrollado por el actor desde hace muchos años.

SEXTO: Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.3 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este Sentenciador: **i)** Que dentro de las actividades que efectivamente lleva a cabo el demandado, destacan aquellas relativas con el negocio inmobiliario, específicamente aquél que desarrolla en el Sector de Las Tacas, Cuarta Región; **ii)** Que dicha actividad corresponde a la misma que aquella desarrollada por Germont S.A.; y **iii)** Que ambas parte desarrollan en forma separada un proyecto inmobiliario en el mismo Sector de las Tacas, Cuartas Región.

SEPTIMO: Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que "6. Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.". Que asimismo, la citada Reglamentación dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.".

OCTAVO: Que tal como se ha señalado, resulta inequívoco en este proceso arbitral, que ambas partes se dedican entre otros, al desarrollo de Proyectos inmobiliarios en el Sector denominado Las Tacas, ubicado en la Cuarta Región, pero en el caso de autos, resulta ser el actor el titular de la marca comercial lastacas, entre las que destacan su protección para la clase 36, la que incluye servicios inmobiliarios, como asimismo es el actor el titular del nombre de dominio lastacas.cl, que está incluido en el nombre de dominio materia de esta disputa. Que encontrándose el proyecto del demandado sobre laderas de cerro con plena vista al proyecto del actor que se ubica en terrenos colindantes con la playa, y del mérito de la prueba rendida, este Sentenciador llega a la convicción que la utilización de la expresión "lastacas" por parte de la demandada, podría necesariamente inducir a confusión o error sobre el titular o propietario del proyecto de la demandada o sobre los beneficios que podría acceder este en relación al proyecto inmobiliario "Las Tacas".

NOVENO: Que atendida la prueba rendida en autos y lo expuesto precedentemente, este Sentenciador concluye que Germont S.A. tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "terrazasdelastacas.cl", ya que: i) es titular en Chile de la marca comercial "lastacas" para servicios de la clase 36, lo que hace aplicable en la especie el criterio de "titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio" y; ii) de asignarse el nombre de dominio "terrazasdelastacas.cl" al primer solicitante, se estaría induciendo inevitablemente al usuario de Internet a error o engaño respecto del origen de los productos que en dicha página Web se ofrecerían o de los beneficios a que podría acceder, y por ello, se podría incurrir en una contravención a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil señalados en la cláusula Décimo Cuarta del referido Reglamento.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Se rechaza la objeción de documentos formulada por la parte demandada a fs. 165 y a fs. 198 de autos;

2.- Asígnese el nombre de dominio “terrazasdelastacas.cl” a **GERMONT S.A.** Rep. por Silva & Cia. (GERMONT S A); RUT: 96.515.360-8;

3.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

4.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula nacional de identidad Nº8.924.471-4 y doña María José Arancibia Obrador, cédula nacional de identidad Nº15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal María José Arancibia Obrador