SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
transa.cl

Santiago, viernes veintinueve de noviembre de dos mil trece.-

VISTOS:

Con fecha veintitrés de mayo de dos mil trece, la sociedad Transsa Consultores Inmobiliarios Ltda., de su giro, representada por María Luisa Valdés Steeves, ambos con domicilio en Av. Andrés Bello Nº 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, solicitó ante NIC Chile la revocación de la inscripción del nombre de dominio "transa.cl", inscrito a nombre de don Gino Andrés Abarca Salas, igual contacto administrativo, domiciliado en Barros Arana Nº 1978, San Bernardo, Santiago, dando lugar al 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".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 18817 de 25 de junio de 2013 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre demanda de revocación del referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro 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 las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud y demanda, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron ambas

partes a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada y no se produjo avenimiento.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, a fs. 31, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir, el monto de los honorarios arbitrales y se dio traslado a la demandada del libelo presentado en autos por el término de 10 días.

A fs. 34, se tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la demandada y se recibió la causa a prueba y se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos: 1) “Existencia y hechos que configuran la causal de revocación invocada respecto del registro del nombre de dominio transa.cl” y 2) “Mala fe del demandado”.

A fs. 46, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha veintitrés de mayo de dos mil trece, la sociedad Transsa Consultores Inmobiliarios Ltda., de su giro, representada por María Luisa Valdés Steeves, ambos con domicilio en Av. Andrés Bello Nº 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, solicitó ante NIC Chile la revocación de la inscripción del nombre de dominio “transa.cl”, inscrito a nombre de don Gino Andrés Abarca Salas, igual contacto administrativo, domiciliado en Barros Arana Nº 1978, San Bernardo, Santiago, dando lugar al 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 notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado por éllas respectivamente, en Nic Chile y en la demanda, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento, concurrieron ambas partes, según consta en autos y no se produjo avenimiento. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Que la parte demandante expresa, luego de referirse al concepto de "nombre de dominio", que en el caso de autos nos encontramos frente a un típico caso de ocupación de signos distintivos, contradiciendo los principios de legitimidad y justicia imperantes en nuestro Derecho.

Agrega que Transsa Consultores Inmobiliarios Ltda. más conocida simplemente como TRANSSA, es una empresa de larga trayectoria en el rubro inmobiliario nacional. Que es una de las principales empresa de tasaciones y servicios inmobiliarios de nuestro país y forma parte de una red internacional con intereses afines, con el propósito de entregar calidad de servicio a sus clientes y oportunidades de desarrollo y estabilidad laboral para todos sus empleados y colaboradores.

Agrega que tomo conocimiento que un tercero ajeno a su empresa, registró el dominio transa.cl, el cual es virtualmente idéntico a su marca que ha registrado para proteger sus derechos e intereses y que por ende es engañosamente similar a su nombre comercial y nombre de dominio a través del cual ofrece sus servicios y que no es sólo inductiva a error y confusión, sino que además, busca beneficiarse ilegítimamente de la fama y reconocimiento de que goza a nivel

nacional, por medio del engaño en los usuarios.

Hace presente que la única diferencia entre su marca y dominio con el dominio de autos, es que se quitó una letra “s”, lo cual no aporta distintividad alguna y que resulta indiciaria de un intento de aprovechamiento de la fama y reconocimiento ajeno. Expresa que en síntesis, este dominio se solicitó y registró de manera abusiva, esto es, a sabiendas de que la expresión “Transsa”, se encuentra protegida como marca comercial y que es reconocida por distinguir precisamente, servicios de tasación inmobiliaria.

Agrega que el registro del nombre de dominio en disputa transa.cl, por parte del demandado, no es fortuito porque es público y de fácil acceso que el conocimiento de que existe una empresa “Transsa”, dedicada al servicio de tasaciones; que el demandado fue advertido en su oportunidad, que tenía registrada la marca “Transsa” en la clase 36 y por último que el demandado usa el dominio transa.cl, precisamente para publicitar y promover servicio de tasaciones, tal como lo acreditara y que se puede apreciar en el sitio web www.transa.cl.

Estiman que por lo anterior, es evidente la mala fe o abuso con que ha actuado el demandado el nombre de dominio de autos y que da cuenta además, de su objetivo de obtener un beneficio económico impropio, al aprovecharse de la fama, reconocimiento y prestigio de que goza su marca “transsa” y que su objetivo es inducir a error a los usuarios de Internet, atraer potenciales clientes, como lo ha hecho y sigue ocurriendo, a diferencia del segundo solicitante, quien ha creado difundido y otorgado fama al signo Transsa en todo Chile como marca comercial.

Agrega que no le cabe duda que la motivación del demandado, ha sido utilizar intencionalmente su fama y reconocimiento, pues de lo contrario hubiese elegido otro nombre de dominio, como expresión distintiva, de su propia originalidad y que sin embargo, usó una expresión virtualmente idéntica, gramática y fonéticamente, simplemente quitando una letra “s”, lo que no logra desvincularlo de su marca

comercial y nombre de dominio.

Argumenta además, que es dueño de un registro marcario, como parte de su estrategia para proteger sus derechos e intereses, y la expresión por la cual es comúnmente conocida en el mercado “Transsa”, Nº 964.353, para distinguir “servicios de tasaciones de bienes raíces”, clase 36, lo que es una muestra que es la legítima titular y creadora de la expresión “Transsa”, para distinguir e identificar servicios de tasaciones, por lo que resulta lógico que los usuarios de Internet y el público en general, la identifique a través de dicha expresión. Además, que por los servicios que distingue, queda en evidencia la mala fe del demandado al haber efectuado el registro del dominio de autos, configurándose en la especie, lo que la doctrina denomina “Typosquatting” (ocupante del error tipográfico).

Arguye además, que es titular de los nombres de dominio transsa.com y transsa.cl, los cuales son virtualmente idénticos al dominio cuya revocación se solicita, diferenciándose sólo en una letra “s” y que estos dominios, al igual que el de autos, reproducen su marca “transsa”.

Expresa también, que es un hecho público y notorio que la expresión “Transsa”, se usa profusamente en el mercado virtual y real y que goza de notoriedad y reconocimiento en su rubro a nivel nacional, en base a los mismos argumentos ya expresados precedentemente por el actor.

Argumenta que el demandado se encuentra de mala fe y por lo mismo debe ser condenado en costas, ya que registro un nombre de dominio virtualmente idéntica a su marca comercial, nombre de dominio y marca comercial. Además, reprodujo los mismos servicios del actor y que fue advertido en su oportunidad de dicha circunstancia. Sin considerar la desviación de clientela y aprovechamiento ilegítimo que se encuentra realizando el demandado de su marca “Transsa”, todo lo cual abiertamente infringe sus derechos.

Que en cuanto al derecho, cita el art 14 y 22 y siguientes de la Reglamentación de

Nic Chile; normas sobre competencia desleal; criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio, de la titularidad sobre marcas comerciales, de la notoriedad del signo pedido, de la identidad, del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, Convenio de París, del uso efectivo en Internet.

Concluye el demandante solicitando en definitiva la revocación del nombre de dominio transa.cl, con costas.

TERCERO: Que la parte demandada no contestó la demanda, ni rindió prueba.

CUARTO: Que sólo la parte demandante rindió prueba y al efecto acompañó, los siguientes documentos: 1) Copias simples de los certificados de registros marcarios individualizados en el Nº 4 de su demanda. 2) Impresión de documentos que dan cuenta que es titular de los nombres de dominio individualizados en el N° 5 de su demanda. 3) Impresión del sitio Web oficial de TRANSSA CONSULTORES INMOBILIARIOS LTDA., http://www.transsa.cl. 4) Acta notarial que certifica el contenido y uso que el demandado se encuentra dando al dominio TRANSA.CL a través de www.transa.cl. 5) Impresión de su página en Twitter, https://twitter.com/transsa_chile. 6) Impresión de la correspondencia enviada por sus clientes, que da cuenta de la confusión que el dominio en disputa produce en los usuarios de internet. 7) Copias de fallos por revocación de nombre de dominio playskool.cl y por asignación de nombre de dominio, viñasdelmaipo.cl y promain.cl.

QUINTO: Que la denominación “Transsa” de acuerdo a la documentación acompañada, corresponde al nombre comercial del actor, la tiene además registrada como marca comercial y nombre de dominio y es asociada a la parte de la sociedad demandante.

SEXTO: Que la acción intentada en autos tiene por objeto la revocación de la inscripción del nombre de dominio “transa.cl”.

Que según preceptúa el art. 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del

Registro de Nombres del Dominio CL, la acción para hacer efectiva la revocación planteada debe cumplir con uno de estos dos requisitos, que la inscripción del respectivo dominio sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe.

SÉPTIMO: Que se considera abusiva cuando se cumplan las tres condiciones que allí se indican, lo que ocurre en el caso de autos, ya que el demandado no tiene intereses ni derechos legítimos sobre el nombre de dominio transa.cl; es engañosamente similar a la marca comercial del actor "Transsa" y el demandado lo ha utilizado de mala fe, lo que consta de lo expuesto y prueba rendida por el demandante.

OCTAVO: Que lo anterior ha quedado demostrado en su actuar en el mercado por el demandado, ya que ha producido confusión en los usuarios de la red, como consta de los documentos señalados en los números 4, 5 y 6 del considerando cuarto precedente.

Además, perturba y afecta los negocios del actor, creando confusión con la marca registrada y demás derechos del mismo demandante, más aún si realiza actividades iguales, del mismo giro, de tasación de inmuebles, del actor, y también porque ha atraído con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web, lo que le ha sido advertido y ha seguido usando dicho dominio, por lo que ha estado en conocimiento de la existencia de la marca comercial "Transsa".

Consta de la documentación acompañada a los autos, N° 4 del considerando cuarto precedente, que el demandado publicita y realiza servicios de tasaciones de bienes inmuebles, el mismo giro que el demandante.

Por otra parte, el dominio en conflicto "transa.cl", es engañosamente similar con la marca y nombre comercial del actor "transsa", por lo que una letra "s" de menos, no es suficiente para diferenciarlos e impedir que exista confusión en el mercado entre los usuarios de los respectivos servicios de tasación de bienes inmuebles, como ha sido acreditado en autos.

NOVENO: Además, el registro y solicitud de la marca comercial del actor "Transsa", es anterior al registro del nombre de dominio de autos, ya que fue solicitada en el Instituto de Propiedad Industrial, el 22 de junio del 2010 y registrada el 27 de septiembre de 2012 y el registro del nombre de dominio de autos, es de fecha 18 de diciembre de 2012.

DÉCIMO: Que en consecuencia, conforme al mérito de autos, y en especial a lo sostenido por el actor en la etapa de discusión, prueba rendida, se colige que se cumplen los requisitos que la normativa sobre la materia dispone para revocar la inscripción del nombre de dominio "transa.cl"

DÉCIMOPRIMERO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que se configura en la especie las causales de revocación de la inscripción del demandado, del nombre de dominio "transa.cl".

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en los Arts. 22 y siguientes de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se acoge la demanda interpuesta por Transsa Consultores Inmobiliarios Limitada y se revoca la inscripción del nombre de dominio "transa.cl" a nombre del demandado don Gino Andrés Abarca Salas, con costas.

II.- Que se otorga el nombre de dominio "transa.cl" a la sociedad demandante Transsa Consultores Inmobiliarios Limitada. Nic Chile hará dicha transferencia, previo cumplimiento por ésta de los respectivos requisitos de registro.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y en su oportunidad al Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, por correo electrónico y devuélvanse los antecedentes a Nic Chile. –

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 41 - 2013.