MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 7-09-13
villavallenevado.cl
Oficio NIC Chile 18640
Víctor Patricio Aparecido Rosas Saxton v. Valle Nevado S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veintisiete de junio de dos mil catorce.

V I S T O S:

Con fecha 29 de marzo de 2013, don Víctor Patricio Aparecido Rosas Saxton, domiciliado en Isla Dawson 2042, San Bernardo, Santiago, en adelante también denominadO «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <villavallenevado.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RFR-CL», Valle Nevado S.A., domiciliada para estos efectos en Miraflores 130, piso 25, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Rodrigo Albagi Ventura, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <villavallenevado.cl> con fecha 11 de abril de 2013 en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 18640, de fecha 1° de octubre de 2013, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <villavallenevado.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

Con fecha 9 de octubre de 2013, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal para el día 16 de octubre de 2013, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

La audiencia a que fueron citadas las partes se celebró con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante, en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las bases de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las bases de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las bases de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas.

Únicamente el Segundo Solicitante presentó demanda acompañando documentación probatoria en sustento de su pretensión. Básicamente afirma en su demanda:

(A) VALLE NEVADO S.A., es una compañía cuyos orígenes se remontan al año 1988, cuando el proyecto franco-chileno abre sus primeras instalaciones destinadas a la práctica del esquí y la recreación, bajo el nombre de VALLE NEVADO®. Inspirado en el complejo invernal Les Arcs, en Francia, el nuevo centro se ubicó en la zona central de la cordillera chilena, emplazado en un lugar único en medio de Los Andes que cumplía con las condiciones perfectas para la práctica de toda clase de deportes de invierno, conforme a estándares de calidad internacionales. Fue precisamente esta asociación con capitales franceses la que desde su formación marcó la línea de los hoteles y edificios que caracterizarían el centro de esquí de mi representada hasta el día de hoy. El mismo estilo y calidad se vería plasmado en los andariveles y demás instalaciones ubicadas en sus pistas, las que en muy poco tiempo irían tomando gran protagonismo, para llegar a convertirse en la

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

actualidad en una de las instalaciones de mejor nivel en todo el Hemisferio Sur. No en vano, se instaló en estas dependencias la telesilla Andes Express en 2001, siendo el primer andarivel desembragable de la región, lo cual no hace sino reflejar el liderazgo que tiene mi mandante en esta parte del mundo, dentro del mercado del esqui. Luego de pasar completamente a administración chilena (1998), VALLE NEVADO® ha volcado constantemente sus esfuerzos, en el sentido de formar un centro que desarrolle un área de servicios integral, destinada a satisfacer todas las necesidades de sus clientes. El centro de esquí posee una amplia oferta hotelera y gastronómica traducida en tres hoteles (Valle Nevado, Puerta del Sol y Tres Puntas), diversos departamentos y ocho restaurantes. Precisamente, y dentro de esta misma óptica, han repensado los espacios disponibles en dicho centro de Ski, con miras a fortalecer el desarrollo inmobiliario del mismo, aspecto que se erige como uno de sus puntos fuertes de su potencial empresarial, y que se traduce actualmente en la construcción del segundo edificio denominado Valle De Cóndores, conjuntamente con la remodelación de sus tres hoteles existentes.

(B) Las marcas VALLE NEVADO® y similares, se encuentran profusamente registradas en Chile y la región, bajo la titularidad de VALLE NEVADO S.A. Como podrá apreciarse a partir de los certificados de registro citados en esta presentación, así como también respecto de los antecedentes que aportaremos oportunamente a este proceso, quedará de manifiesto que mi representada creó y comenzó a utilizar la marca VALLE NEVADO®, desde hace más de 20 años. Asimismo, actualmente es titular de los siguientes registros de marcas en Chile:

MARCA	CLASES	Nº REGISTRO	TITULAR
RESTAURANT PLAZA DE LA GONDOLA DE VALLE NEVADO	43	1.025.041	VALLE NEVADO S.A.
RESTAURANT PLAZA DE LA GONDOLA DE VALLE NEVADO	35	1.025.039	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO 360º	41	963.151	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO 360º	35	963.149	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO	41	950.902	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO.COM	38	950.901	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO: PUEBLO DE MONTAÑA	43	950.900	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO.COM	43	950.899	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO	35, 43	950.897	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO	3	950.896	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO	16	950.895	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO	25	950.894	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO	28	950.893	VALLE NEVADO S.A.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

VALLE NEVADO	39	950.892	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO	38	950.891	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO	43	950.890	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO	1 al 34	950.889	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO 360°	43	949.694	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO 360°	39	1.011.931	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO SKI RESORT CHILE	43	933.381	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO SKI RESORT CHILE	41	928.753	VALLE NEVADO S.A.
DESCUBRE LOS ANDES, VIVE VALLE NEVADO	16	897.798	VALLE NEVADO S.A.
VIVE LOS ANDES, VIVE VALLE NEVADO	41	897.797	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO, VIVE LOS ANDES	41	897.796	VALLE NEVADO S.A.
DESCUBRE LOS ANDES, VIVE VALLE NEVADO	41	898.135	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO CHILE	37, 39, 41, 43	935.539	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO CHILE	16, 18, 24 al 25, 28	934.794	VALLE NEVADO S.A.
HOTEL NEVADO - VALLE NEVADO	43	857.220	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO	41	726.794	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO	36	726.795	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO	28	726.796	VALLE NEVADO S.A.
VALLE NEVADO	25	726.797	VALLE NEVADO S.A.

Y en el extranjero:

VALLE NEVADO	Brasil	39, 43	Reg. 817406069
VALLE NEVADO	Brasil	41	Reg. 817406077
VALLE NEVADO	Argentina	16	Reg. 2.048.878
VALLE NEVADO	Argentina	25	Reg. 2.048.879
VALLE NEVADO	Argentina	41	Reg. 2.048.880
VALLE NEVADO	Brasil	25	Reg. 817664173
VALLE NEVADO	Brasil	16	Reg. 817664181
VALLE NEVADO	Argentina	42	Reg. 2107593
VALLE NEVADO	Argentina	39	Reg. 2123821
VALLE NEVADO	USA	43	Reg. 3262216

(C) También es titular de los siguientes nombres de dominio: vallenevado.cl, vallenevado.com, skivallenevado.cl, vallenevadopropiedades.cl y

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

propiedadesvallenevado.cl.

(D) Conforme con lo anterior, y gracias al uso sostenido que ha efectuado VALLE NEVADO S.A. de su marca ancla VALLE NEVADO® durante más de dos décadas, ha generado que ésta haya adquirido un elevado grado de distintividad, lo cual permite a los consumidores en la actualidad, atribuir inmediatamente a mi representada la procedencia u origen empresarial de tal signo, independiente de los productos y servicios ofrecidos bajo el mismo, lo cual da cuenta de la fama y notoriedad que goza en la actualidad. Como consecuencia de la utilización permanente de estas marcas, sumado a los esfuerzos desplegados por mi representada para su posicionamiento en el mercado nacional, la marca VALLE NEVADO® actualmente goza de fama y notoriedad dentro del mercado nacional, todo lo cual quedará fehacientemente acreditado en la etapa procesal correspondiente de este juicio.

(E) Además y como puede apreciarse, todos los registros recién indicados, son sólo una muestra de la fuerza intrínseca y distintividad que lleva inserta la marca VALLE NEVADO®, lo cual no hace sino dar cuenta del mejor derecho que asiste a mi mandante sobre el dominio VILLAVALLENEVADO.CL, toda vez que éste, al ser confrontado con las marcas registradas por mi mandante, resulta confusamente similar a las mismas, en atención a que no se introduce ningún elemento diferenciador de las denominaciones representadas. En efecto, la inserción del conjunto “VILLA” dentro del dominio objeto de la presente litis, no le otorga distintividad gráfica alguna a la designación en disputa, toda vez que al contrastar los elementos VALLE NEVADO y VILLAVALLENEVADO.CL, podemos denotar que de igual forma la marca registrada por mi mandante queda inserta de manera íntegra en el nombre de dominio pedido, considerando adicionalmente que la expresión “VILLA”, aún cuando se trata de un vocablo de uso común, es absolutamente evocativo del rubro inmobiliario, por cuanto se refiere a un conjunto

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

de viviendas.

(F) Por su parte, a partir de un análisis fonético entre los signos en conflicto, se advierte la similitud existente entre las composiciones “VALLE NEVADO” y “VILLAVALLENEVADO”, atendido fundamentalmente a que los elementos distintivos que componen las denominaciones representadas son en esencia los mismos, razón por la cual, la pronunciación de dichos conjuntos es confusamente similar, especialmente si tenemos en consideración que el nombre de dominio disputado incorpora ÍNTEGRAMENTE la locución “VALLENEVADO”, previamente registrada como marca por mi mandante, para distinguir entre otros, servicios propios de la clase 36, con lo cual entendería integrada, a su vez, a la expresión “VILLA”. En este sentido, la inclusión del elemento “VILLA” en el Second Level Domain del nombre de dominio pretendido, no le otorga a dicho conjunto ninguna diferenciación que pueda resultar relevante al momento de distinguirla en Internet, en atención a que podría pensarse perfectamente por parte del público consumidor que la denominación “VILLAVALLENEVADO” es una derivación de la expresión “VALLE NEVADO” en la red de Internet, en el entendido que se refiere a una expresión que goza de fama y notoriedad dentro del mercado nacional. Lo anterior, no hace sino generar un serio riesgo de asociación por parte del público consumidor, entre los productos y servicios ofrecidos por mi mandante y los que pretende colocar en el mercado el solicitante de autos a través del dominio en disputa, toda vez que la totalidad de los vocablos que componen la marca de mi mandante, se encuentran insertos en su totalidad dentro del privilegio industrial solicitado, en una secuencia gráfica y fonética prácticamente idéntica. En efecto, si no se deja habida consideración de esta circunstancia, podría generar que cualquier usuario de la red de Internet, se vea inducido a error o engaño respecto al origen empresarial de los servicios, productos o de la información que se promueva mediante el nombre de dominio en disputa.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

(G) Con todo, es menester indicar también que con esta solicitud se están vulnerando derechos del consumidor, consistentes en encontrar en la página Web a la que ingresan, aquellos productos o servicios que se encuentran buscando. En este sentido, resulta imposible la coexistencia pacífica del dominio VILLAVALLENEVADO.CL a nombre de un tercero, con las marcas comerciales de mi cliente, sin desviar a los usuarios que legítimamente quieran ingresar al sitio de mi mandante VALLENEVADO.CL.

(H) Considerando la existencia de una serie de registros VALLE NEVADO® en Chile y en el extranjero, para proteger diversas clases de productos y servicios, entre ellos aquellos asociados a la gestión inmobiliaria; y la fama y notoriedad que han adquirido las mismas, su vinculación con los productos que ofrece y los servicios relacionados a los que puede asociarse, concluimos que nuestro cliente, a saber VALLE NEVADO S.A. ostenta un mejor derecho sobre el nombre de dominio VILLAVALLENEVADO.CL. Con todo, causa un perjuicio irreparable a mi representado el hecho que exista dentro de internet una página web, que contenga un nombre de dominio prácticamente idéntico a las marcas comerciales VALLE NEVADO® de propiedad de mi mandante, ya individualizadas a lo largo de esta presentación, todas las cuales serán identificadas con los productos que presta mi mandante y por lo tanto confundidos con aquellos que ofrece o pretende ofrecer la contraparte a través del dominio pretendido.

En sustento de su pretensión, el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios:

- Legajo de copias simples de los registros obtenidos de la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, correspondientes a marcas VALLE NEVADO®, como asimismo otros signos registrados que poseen el término VALLE NEVADO®, bajo la titularidad de mi mandante VALLE NEVADO S.A.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

- Copia de los informes obtenidos desde NIC Chile que dan cuenta que los dominios vallenevado.cl, propiedadesvallenevado.cl, vallenevadopropiedades.cl y skivallenevado.cl, bajo la titularidad de VALLE NEVADO S.A.

- Legajo compuesto por una serie de artículos de turismo de sitios web, www.chileanski.cl y www.welcomechile.com.

- Copia de página Web de la demandante www.vallenevado.com, así como de sus secciones que dicen relación con el desarrollo de su rubro inmobiliario.

- Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación de los nombres de dominio propiedadesvallenevado.cl, vallenevadopropiedades.cl, scotianhomes.cl, pathfinder-chile.cl y promain.cl.

Se confirió traslado al Primer Solicitante, sin que éste contestara la demanda, y finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL señala que «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 reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RFR-CL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RFR-CL que «*Será de responsabilidad*

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

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».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RFR-CL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RFR-CL.

3.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea *titular* de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

La concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

4.-) Que en relación a la existencia de derechos relevantes en la especie, se encuentra ampliamente acreditado en autos mediante documentos no objetados que Valle Nevado S.A., Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca VALLE NEVADO, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la marca VALLE NEVADO, registro Nº 726.795, de fecha 3 de junio de 2005, que distingue servicios inmobiliarios en general, clase 36; y registro N° 950.902, que es renovación del registro original N° 242979, de fecha 16 de junio de 1981, que distingue escuela de esquí, salas de juegos, entretenciones, clase 41, entre otros registros citados en la demanda.

5.-) Que de los mismos documentos acompañados por el Segundo Solicitante y no objetados, consta que dicha parte utiliza efectivamente la marca VALLE NEVADO asociada a un centro de esquí y servicios inmobiliarios que incluyen venta y arriendo de departamentos, lo que además es un hecho público y notorio.

6.-) Que, por el contrario, el Primer Solicitante, don Víctor Patricio Aparecido Rosas Saxton, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignación del nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no ha comparecido en autos, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas.

7.-) Que a la época de esta sentencia, el nombre de dominio impugnado es usado en Internet por el Primer Solicitante, o por algún tercero autorizado por éste, para localizar una página web sin otro contenido que la frase “Sitio en construcción” y una fotografía aérea de un conjunto habitacional, como consta a este sentenciador tras haber accedido a la URL <http://www.villavallenevado.cl>, de lo cual se ha dejado testimonio en autos.

8.-) Que en términos generales y abstractos, las hipótesis expuestas relativas a la «alusión», «reproducción» o «inclusión» de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo en un nombre de dominio pueden verificarse tanto si dicha colisión se manifiesta de manera completa o bien únicamente en su núcleo característico o evocativo. En igual sentido, las hipótesis de afectación a

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

derechos pueden ser muy variadas, pudiendo mencionarse, entre otras, la confusión, asociación o denigración de derechos de terceros.

9.-) Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son “simples”, breves o compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologías de cotejo, como los criterios conceptual, fonético y gráfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de incorporar otros elementos de valoración, según cuál sea el caso concreto. Además, este sentenciador entiende que cada uno de dichos elementos analíticos puede operar autónoma o independientemente, lo que se traduce en la adopción de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar una decisión. Sin embargo, cuando el contenido del nombre de dominio es “complejo” —vale decir que está compuesto por múltiples elementos, sin agotarse en el nombre o signo protegido— en tales supuestos es fundamental analizar el significado, si lo hay, de dichos elementos suplementarios. En efecto, si el nombre o signo protegido está contenido o reproducido en el nombre de dominio, *prima facie* ello puede constituir un potencial riesgo de confusión o asociación, hipótesis que puede ser confirmada o desvirtuada dependiendo de si los elementos suplementarios son, en su caso, irrelevantes, coincidentes o bien de tal significación que eviten la afectación a derechos.

10.-) Que, en la especie, la marca VALLE NEVADO del Segundo Solicitante está incluida de manera íntegra en el nombre de dominio disputado, situación que conforme a lo antes razonado exige analizar las expresiones adicionales agregadas en el SLD para determinar si éstas mantienen, aumentan, evitan o rompen el potencial riesgo de confusión o asociación.

11.-) Que el agregado «villa», lejos de diferenciar semánticamente el dominio en disputa de la marca VALLE NEVADO, por el contrario, mantiene la asociación o confusión que potencialmente podría generarse entre el público consumidor, puesto que nadie desconoce que la expresión «villa» corresponde a un conjunto de viviendas con características comunes, o como se define en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una “población que tiene algunos privilegios con que se distingue de las aldeas y lugares”. A su vez, es un hecho notorio que la marca de la demandante corresponde un centro de esquí y lugar geográfico habitado, a lo cual cabe reiterar, como se ha dicho, que la marca VALLE NEVADO de la demandante protege, entre otros, los servicios inmobiliarios. Por consiguiente, al anteponer a la marca VALLE NEVADO el referido vocablo secundario «villa», evocativo del rubro inmobiliario como señala

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

la demandante, lo que se consigue en definitiva es reforzar la necesaria asociación que en nuestro medio puede razonablemente realizarse entre el nombre de dominio disputado y la marca del Segundo Solicitante.

12.-) Que, como consecuencia de lo expuesto, en la medida que el nombre de dominio en litigio fuere asignado al Primer Solicitante, resultaría indudablemente portador de un potencial riesgo de confusión o asociación para los usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente tenderán a asociar dicho nombre de dominio con la marca del Segundo Solicitante, de todo lo cual se concluye entonces que la solicitud de registro del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial VALLE NEVADO.

13.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

14.-) Que si bien a la época de esta sentencia el Primer Solicitante usa o permite el uso del nombre de dominio como sitio web con una única fotografía alusiva a un conjunto habitacional de locación desconocida, tal situación no consigue evitar el riesgo de confusión, error o asociación aludidos, y en todo caso ello no significa que dicho contenido online se vaya a mantener necesariamente en el futuro, sea por parte del Primer Solicitante o por un eventual tercero autorizado o cesionario, pudiendo siempre prestarse en cualquier caso para errores o confusiones, dado el significado intrínseco del nombre de dominio impugnado.

15.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro del nombre de dominio <villavallenevado.cl> presentada por don Víctor Patricio Aparecido Rosas Saxton contraría los derechos válidamente adquiridos por Valle Nevado S.A. sobre su marca comercial «VALLE NEVADO»,

cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RFR-CL, conclusión que además es armónica con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

16.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la RFR-CL dispone que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar*». En la especie, no existen antecedentes concluyentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

S E R E S U E L V E:

I.- Acoger la demanda deducida por Valle Nevado S.A. y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <villavallenevado.cl> presentada por don Víctor Patricio Aparecido Rosas Saxton, RUT 6.654.955-8, ordenando su eliminación.

II.- Asignar el nombre de dominio <villavallenevado.cl> a Valle Nevado S.A., RUT 96.513.050-0.

III.- No condenar en costas al demandado.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 7-09-13.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García Huidobro O., cédula Nacional de Identidad Nº 6.489.812-4, y doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8.