SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
althogar.cl

Santiago, miércoles diecisiete de noviembre de dos mil diez.-

VISTOS:

Con fecha 12 de abril de 2010, don Enrique Esteban Galetti Dover, domiciliado en calle Irarrázaval Nº 1372, comuna de Ñuñoa, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "althogar.cl".

Posteriormente, con fecha 21 de abril de 2010, la sociedad Alto S.A., domiciliada en Mac Iver 238 piso 6º, Santiago, representada Mackenna, Irarrázaval, Cuchacovich & Paz, domiciliados en Hendaya Nº 60, Piso 6º, comuna de Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "althogar.cl", 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 12726 de 19 de julio de 2010 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el 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, 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, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento entre las partes, según consta en autos.

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, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 39 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus descargos

A fs. 40, se tuvo por evacuado el traslado en rebeldía de las partes y se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “althogar.cl”.

A fojas 64, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 12 de abril de 2010, don Enrique Esteban Galetti Dover, solicitó la inscripción del nombre de dominio “althogar.cl”. Que posteriormente, con fecha 21 de abril de 2010, la sociedad Alto S.A., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “althogar.cl”, 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”.

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

Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento sólo el segundo solicitante, sin que se produjera avenimiento según consta en autos. 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: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, en la etapa de discusión hizo valer sus derechos y defensas señalando que sería el legítimo creador y dueño de las marcas registradas "Alto", registro 752.724, clase 38; 752.725, clase 42; 752.726, clase 45 y 815578, clase 35. "Alto Hogar Protegido", registro 811050, clase 42. "Alto Hogar Protegido", registro 811049, clase 45 y que sería dueño de los nombres de dominios "altohogar" y "alto".

Agrega que el dominio de autos, se habría constituido en base a su marca "Alto" y sería una copia de su nombre de dominio altohogar.cl, omitiendo sólo la letra "o", lo cual no resultaría suficiente para diferenciarlos, prestándose para todo tipo de confusión, y que serían conceptualmente idénticos.

Expresa además, que por lo anterior sería imposible una coexistencia de sus nombres de dominio con el solicitado, ya que inducirá a error al usuario de Internet, el que pensará que es otro dominio de su propiedad al que sólo se le ha eliminado la letra "o". Que los usuarios al utilizar un buscador para encontrar "altohogar.cl" y "alto", se producirá un desvío que los llevará a la página "althogar.cl". Que el quitarle esa letra, no sería suficiente para dotar al nombre solicitado una identidad propia.

Añade que el principio "first come first served", cedería a favor del solicitante que es capaz de demostrar que tiene un mejor derecho. Que lo anterior, quedaría

demostrado en el caso de autos, ya que a pesar de ser segundo solicitante, fundaría su mejor derecho en la titularidad en su nombre de dominio “altohogar.cl”, entre otros, y que formaría parte de la gama de marcas y nombres de dominio, que se componen fundamentalmente con la marca “Alto”, lo cual haría improcedente la pretensión del primer solicitante, ya que se estarían infringiendo las marcas y nombres de dominio del segundo solicitante. Que de otorgarse el nombre en disputa al primer solicitante, se empezaría a generar un debilitamiento de su capital comercial y marcario, lo que sería contrario a derecho.

Argumenta que sería dueño de los nombres de dominio altohogar.cl, alto.cl, altoanalytics.cl, altodenuncia.cl, altoisapre.cl, altocapacita.com, altocrime.com, altocrimes.com, altonetwork.com, altoproteccion.com, altosistema.cl, altocolombia.com.co y las marcas comerciales: “Alto Hogar Protegido” y “alto”.

Que por lo anterior, expresa que sería injusto que se otorgara el nombre de dominio al primer solicitante, además de las sumas de dinero y tiempo invertido en hacer conocida y famosa su marca “Alto”. Se aprovecharía de una marca que ya goza en el mercado de fama y notoriedad, que se relaciona con la alta calidad y seriedad en la prestación de servicios.

TERCERO: Que el segundo solicitante durante el período de prueba acompañó a los autos y sin objeción de contrario: 1) Impresos obtenidos de la página web del Inapi, del registro de la frase de propaganda, en Chile, “Alto, Hogar Protegido”, y también de la marca comercial “Alto”. 2) Impresos de la página Web de Nic Chile entre otros, de los nombres de dominio “altohogar.cl”, del 18 de agosto de 2010 y también “alto.cl” de 12 de mayo de 2010. 3) También impresos de la página Web register.com, de los nombres de dominio altocapacita.com, altocrime.com, altocrimes.com, altonetwork.com, altoproteccion.com, altocolombia.com.co. 4) Impresos de la página Web www.alto.cl y www.altohogar.cl.

CUARTO: Que según consta en autos es primer solicitante en este juicio, don

Enrique Esteban Galetti Dover, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en conflicto y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

QUINTO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho, acreditó en autos que tiene registrado a su nombre, la marca comercial “Alto” y la frase de propaganda “Alto Hogar Protegido” y entre otros, los nombres de dominio, “alto.cl” y “altohogar.cl”.

SEXTO: Que respecto de los nombres de dominio “alto.cl” y “altohogar.cl”, estos son de fecha posterior al nombre de dominio de autos, el cual fue solicitado por el primer solicitante con fecha 12 de abril de 2010, por lo que no son suficiente para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante.

SEPTIMO: Que a mayor abundamiento, se desprende de los registros marcarios de propiedad del segundo solicitante, que es dueño de la marca “Alto” y el otro registro “Alto Hogar Protegido”, es una frase de propaganda, por lo que su derecho marcario, no es sobre la palabra “Hogar”, individualmente considerada, la cual forma parte de su frase de propaganda de su marca “Alto”.

Además que sus derechos se encuentran suficientemente resguardados y se desprende que esos son los “nombres” en general, que le interesan e identifican sus productos y/o servicios y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habría registrado en su oportunidad a su nombre “althogar”.

Que el hecho que el segundo solicitante tenga derechos sobre la marca “Alto”, no le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que se asemejen a dicha palabra.

OCTAVO: Que atendida la naturaleza y características propias de los nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial.

NOVENO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo

solicitante, mala fe del primer solicitante.

DÉCIMO: Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “althogar.cl”, ya que lo expuesto y la prueba rendida por el segundo solicitante, no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en 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 asigna el nombre de dominio “althogar.cl” al primer solicitante esto es a don Enrique Esteban Galetti Dover.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “althogar.cl” del segundo solicitante la sociedad Alto S.A.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución por correo electrónico para los fines correspondientes. –

Déjese copia simple de las piezas más importantes de este expediente en poder de este Tribunal Arbitral. –

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

Rol 22 – 2010.