JANETT FUENTEALBA ROLLAT

Juez Árbitro NIC Chile.

Rol No. 19 – 2012

Juicio arbitral atto.cl

Marcelo Fernández Rioseco v. Consorcio Hotelero Global S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

atto.cl

Santiago, 18 de Junio de 2012.

VISTOS:

Con fecha 22 de diciembre de 2011, don **MARCELO FERNÁNDEZ RIOSECO**, con domicilio en Premio Nobel No. 3295 departamento 501, Macul, Santiago, inscribió para sí el nombre de dominio **atto.cl.** Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 10 de enero de 2012, **CONSORCIO HOTELERO GLOBAL S.A.**, con domicilio para estos efectos en Av. Alonso de Córdova No. 5151, piso 8, Las Condes, Santiago, inscribe a su vez el referido nombre de dominio, como segundo solicitante.

Conforme a lo expresado en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 16.107 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio **atto.cl,** aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 13 de abril de 2012, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

A continuación se citó a las partes a una audiencia celebrada con fecha 26 de abril de 2012 a la cual asiste don MARCELO FERNÁNDEZ RIOSECO como primer solicitante y demandado de autos, don Oscar Rodríguez Baeza, como agente oficioso por el segundo solicitante CONSORCIO HOTELERO GLOBAL S.A., y el árbitro que conoce del presente conflicto. Al no producirse conciliación, el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del procedimiento

mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a los asistentes, y a su vez firmada por ellos.

A fojas ocho y siguientes, con fecha once de Mayo de 2012, don Bernardo Serrano Spoerer, abogado, en representación de CONSORCIO HOTELERO GLOBAL S.A., como segundo solicitante y demandante, y luego de ratificar la actuación del agente oficioso don Oscar Rodríguez Baeza, en la audiencia de fecha 26 de abril de 2012, interpone demanda de asignación de nombre de dominio en la cual expone sus argumentos y demás probanzas, con el fin de obtener le sea otorgado en definitiva el nombre de dominio disputado. Sus argumentos, en síntesis, son:

a. En primer lugar atiende a la naturaleza de los nombres de dominio, señalando que conforme a ella sólo pueden ser otorgados a un único prestador, situación que no ocurre en el terreno de las marcas comerciales. Debido a su relación estrecha, es que la jurisprudencia nacional ha indicado que la resolución de este tipo de conflictos debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio, siendo la raíz del problema actual. Como normas de solución, indica las dispuestas en la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, y a nivel local el Reglamento de Nic Chile, la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.

b. Luego, y conforme a demostrar el mejor derecho de su mandante, señala que éste cuenta con tres hoteles, dos en el país y uno en Lima, Perú, siendo su negocio ofrecer servicios de hotelería a precios convenientes. Su cliente es dueño del concepto marcario ATTON, registrado en clases 42 y 43 según se acompaña, siendo asimismo titular del dominio atton.cl y atton.com, motivos que hacen evidente y palpable la propiedad de su cliente sobre el signo, lo que le confiere el poder más amplio y lo faculta para apropiarse en forma exclusiva de todas la utilidades que el bien es capaz de proporcionar, lo que se encuentra amparado en el artículo 19 No. 25 de la Constitución Política de la República, y en el art. 584 del Código Civil, normativa que garantiza al individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial que detenta su mandante, entonces cualquier semejanza o cuasi identidad entre el dominio requerido por un tercero y el signo marcario de su cliente puede provocar confusión en los consumidores y dilución marcaria del signo. A su vez, su mandante cumple con los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber: Titularidad de marcas comerciales y nombre de dominio, uso del signo marcario en Chile y el extranjero e inserción de la marca comercial en el nombre de dominio. Respecto a esto último, hace notar que el nombre de dominio solicitado contiene casi la totalidad de los signos de la marca comercial, variando

sólo en la letra N, lo que conlleva a una dilución marcaria del signo, siendo ATTON la principal marca comercial de su mandante.

c. En atención a lo expuesto, solicita en definitiva se le asigne el dominio de autos al segundo solicitante, desechando la pretensión de la contraria, con expresa condena en costas. Junto con lo anterior, acompaña los siguientes documentos, con citación:

1.- Certificados de registros marcarios No. 871.473, clase 43, y No. 552.447, clase 42, marca ATTON.

2.- Búsqueda en google de Consorcio Hotelero Global S.A.

3.- Reportaje Consorcio Hotelero Global S.A.

4.- Publicidad de Atton.

Que, con fecha once de Mayo de 2012, don MARCELO FERNÁNDEZ RIOSECO, como primer solicitante y demandado de autos, interpone ante este Tribunal escrito en el cual acompaña sus argumentos y probanzas, para obtener en definitiva le sea asignado el nombre de dominio disputado. En síntesis, expone:

a. Que la denominación "**Atto**" corresponde a la abreviatura de los nombres de sus hijos **A**n**t**onia y **To**más, la cual ha utilizado por años. Al momento de realizar la solicitud de inscripción, no existía otra vigente por este dominio. Destaca no dedicarse al rubro hotelero, del cual no tiene relación alguna.

b. La denominación "Atto" corresponde al nombre utilizado por su proyecto de tesis de MBA durante los años 2010 y 2011 en la Universidad Adolfo Ibáñez, proyecto relacionado con alimentos funcionales sin relación alguna con servicios hoteleros o actividad parecida. Indica que posee los antecedentes de su proyecto, los cuales presentaría en caso de ser fundamental para demostrar que su intención no es el negocio hotelero, con el debido resguardo de la información contenida en dicho proyecto al contener información confidencial, derivada de una investigación de 2 años.

c. Luego, indica que al realizar una búsqueda en internet del vocablo "Atto", éste no ha sido utilizado por el consorcio Hotelero, por lo cual solicitó su derecho a reservar la sigla en internet, amparado en el Reglamento vigente. Según éste, indica que realizó la inscripción del nombre de dominio de autos como persona natural, en virtud del artículo 7 letra a).

d. Analizando el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile respecto a las condiciones para considerar abusiva una inscripción, señala que existe diferencia entre **atto.cl** y atton.com leída y entendida en lengua española, por lo cual el nombre de dominio no sería idéntico o engañosamente similar a una marca de producto. Luego, tiene intereses legítimos respecto a **atto.cl** al ser su autor intelectual, y corresponder a la abreviatura del nombre de sus hijos, y por último, indica no haber actuado de mala fe, lo cual queda de manifiesto al asistir a todas las instancias de mediación previas, no así la contraparte quien vía telefónica ha manifestado por un lado llegar a acuerdo, y por otro seguir con las acciones arbitrales, lo cual es un contrasentido.

e. Junto con lo anterior, respecto a las circunstancias que exige el artículo 22 para evidenciar la mala fe del asignatario, insiste que su motivo es reservar su derecho de uso de espacio virtual bajo la expresión Atto, no teniendo conocimiento de que ella sea propiedad de la demandante para una actividad distinta a la hotelera. Por otra parte, es la contraparte quien está tratando de bloquear el uso de la marca de producto o servicio y no él, al haber inscrito el nombre de dominio para asegurar su derecho de uso y no con el fin de perturbar o afectar los negocios de la competencia, y por último, indica no existir confusión alguna ya que el sentido del dominio **atto.cl** no intenta ni confunde comercialmente a ningún ciudadano.

f. Luego, y como presupuestos exigidos por el artículo 22 para evidencia la buena fe, indica demostrar sus preparativos para la utilización de dicho nombre, esto por el proyecto de tesis sobre alimentos fortificados, y la propia inscripción, la cual será utilizada en un futuro para ofrecer productos y servicios bajo el nombre de atto. Por otra parte, indica que no existe un uso por la contraparte de la expresión atto, por ende no es conocida por ésta, y por último indica estar amparado por un uso legítimo, amparado en la reglamentación vigente. Destaca luego de lo anterior no contar con los recursos económicos para contratar los servicios de un estudio jurídico especializado, lo cual lo deja en desventaja ante la ley y (se lesiona) el principio de igualdad ante la ley. Por todo lo anterior, solicita a este Tribunal se confirme su derecho de inscripción como primer solicitante.

Con fecha 22 de mayo de 2012, este Tribunal recibe la causa a prueba, estableciendo como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:

1.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio **atto.cl**.

2.- Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación **atto.cl**.

Que a fojas treinta y seis, el apoderado del demandante solicita ante este Tribunal que se efectúe la inspección a la página web www.atton.com. Dicha inspección se realizó el día 11 de junio de 2012, con la asistencia del primer solicitante y en rebeldía del peticionario y segundo solicitante, dejando constancia que al ingresar a dicha página, la información desplegada se trata del sitio perteneciente a la cadena de Hoteles Atton, reflejando la información ya aportada por el segundo solicitante. El demandado Sr. Fernández solicita tener presente que no obstante lo examinado en esta audiencia, recalca que los nombres de dominio atton.com y **atton.cl** son totalmente diferentes en sus conceptos, y enfatiza que atto no es marca registrada, por lo cual su solicitud no colisiona con atton.com. De lo obrado se levantó acta, firmada por la parte asistente.

Que salvo la prueba de inspección personal del tribunal solicitada, ninguna de las partes adjuntó al proceso otros medios de prueba que los ya presentados, motivo por el cual y encontrándose vencidos los plazos legales, este Tribunal con fecha 11 de junio de 2012 cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar a cual de los solicitantes le asiste un mejor derecho respecto al nombre de dominio **atto.cl,** conforme a los motivos de hecho y de derecho sometidos a conocimiento de este Tribunal Arbitral. Ambos solicitantes, por el solo hecho de ingresar a tramitación una inscripción de nombres de dominio ante Nic Chile, aceptan someterse -en caso de controversia- a este procedimiento de mediación y arbitraje conforme lo dispone el artículo 6, sección segunda, del Reglamento de Nic Chile. Acorde a su artículo 14, es de responsabilidad de cada solicitante velar porque su inscripción no contraríe las normas sobre abusos de publicidad, principios de ética mercantil y competencia leal, como derechos válidamente adquiridos por terceros. Por ello, nos abocamos al estudio del cumplimiento de dicho precepto.

SEGUNDO: Que conforme a lo exigido por el artículo 14 primera parte del Reglamento, los solicitantes deben velar por el respecto a las normas vigentes sobre abusos de publicidad, las cuales hoy en día se encuentran en la Ley No. 19,733, que establece las normas vigentes sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo. Como este Tribunal lo ha sostenido en

reiteradas oportunidades, el nombre de dominio por sí mismo y por ende su sola inscripción no pueden constituir a priori una vulneración a dichas normas, toda vez que la Ley 19.733 exige que éstas hayan sido realizadas por o mediante un medio de comunicación social. Si bien podría existir alguna lesión en caso que la expresión conformante del nombre de dominio alcanzase de algún modo a la contraparte, en el caso de autos ello no sucede así. Por otra parte, y considerando a un sitio web como un conjunto dentro de los cuales uno de sus elementos es el nombre de dominio, podríamos entender que éste pueda ser considerado como un medio de comunicación social. Sin embargo, en el caso de autos, no existe antecedente alguno que permita vislumbrar algún tipo de perjuicio respecto a este punto, toda vez que el sitio web aún no se encuentra operativo, por lo cual este Tribunal establece no existir contravención manifiesta a las normas vigentes sobre abusos de publicidad por parte de alguno de los solicitantes.

TERCERO: Que a continuación debemos analizar la observancia a los principios de *"la competencia leal y de la ética mercantil",* principios que encontramos recogidos en nuestra legislación positiva en normas como la Ley No. 29.169, que Regula la competencia desleal; el D.L No. 211 de 1973, y a nivel internacional en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, entre otras. Analizando la situación que nos convoca en base a esta normativa no podemos advertir vulneración de dichos principios por los mismos motivos ya expuestos, toda vez que de la sola inscripción no se advierte vulneración patente a ellos, sin perjuicio que luego y por otros medios se pudiese arribar a dicha conclusión, según se examinará.

CUARTO: Que por último, debemos inspeccionar si las partes han cautelado en su inscripción, derechos *"válidamente adquiridos por terceros".* En el particular, el segundo solicitante señala ser el titular de la marca comercial ATTON, denominación que corresponde a su cadena de hoteles en Chile y Perú. La inscripción de ésta le permite su utilización exclusiva y excluyente, motivo por el cual – indica – la utilización de una expresión similar por parte de un tercero, en este caso el demandado, constituye un grave riesgo de confusión, error, y trae consigo dilución de su marca comercial, con el consiguiente perjuicio, toda vez que no existe diferencia esencial entre ambas. El primer solicitante sin embargo, señala que la expresión "atto", corresponde a las siglas de los nombres de sus hijos Antonia y Tomás, expresión de la cual es su creador y por ende se encuentra tutelado por ser su creación intelectual. Dicha expresión asimismo corresponde al nombre de su proyecto de tesis de MBA, el cual cursa en la Universidad Adolfo Ibáñez, proyecto que debido a la naturaleza de la información, trabajo y desarrollo contenidos en ella no puede acompañar íntegramente, señalando que se trata

del desarrollo de alimentos. Es así como este Tribunal estima que en el particular no existe vulneración expresa a derechos adquiridos por terceros por ninguno de los solicitantes.

QUINTO: Que como bien se ha señalado, este Tribunal tiene como criterio a considerar la existencia de alguna marca comercial como antecedente de la titularidad de una expresión. En el caso en particular es el segundo solicitante quien cuenta como registro marcario a la expresión ATTON, para las clases 43 y 42, la cual es *similar* a la expresión "atto", que ha inscrito como nombre de dominio el primer solicitante. La marca comercial ATTON efectivamente confiere un derecho de protección respecto a utilizaciones de ésta realizadas por terceros sin consentimiento de su titular, pero dicha protección se encuentra circunscrita tanto al principio de especialidad o especificidad marcaria, el cual nos indica que el ámbito de protección se extiende no más allá de la clase para la cual fue registrada dicha marca, como asimismo por los caracteres de fama y notoriedad que tenga ésta, los cuales en caso de existir, permitirían configurar una protección adicional respecto a utilizaciones en diversos ámbitos. Sin embargo, a juicio de este Tribunal no existen antecedentes suficientes para concluir que ello ocurre, por lo cual el hecho que el segundo solicitante detente una marca comercial *similar* al nombre de dominio, tan solo es un antecedente más, en ningún caso concluyente para la resolución del presente conflicto.

SEXTO: Que el primer solicitante, sin embargo, se ha presentado ante este Tribunal aduciendo ser el autor de un proyecto de tesis para obtener su grado de Maestría en la Universidad Adolfo Ibáñez, el cual ha titulado en honor a sus hijos Antonia y Tomás con las siglas "atto", derivada de su nombre. Indica haber inscrito este nombre de dominio cumpliendo todas y cada una de las exigencias del Reglamento de Nic Chile, realizando en síntesis un uso justo del nombre de dominio. Su intención es resguardar este nombre de dominio de utilizaciones de terceros, con el fin futuro de comercializar productos y servicios en el rubro alimenticio, derivados precisamente de su trabajo de investigación ya señalado, el cual debido a su naturaleza propia no se explaya en detalles. Asimismo, indica que no existe relación alguna de su parte con el rubro hotelero, ni tampoco existe lesión alguna a los intereses de la contraria, puesto que en idioma español, son muy distintos fonéticamente las expresiones ATTON y "atto", siendo esta última sobre la cual reclama inscribir su nombre de dominio. Por otra parte, indica siempre haber tenido una actitud cercana a llegar a un acuerdo con la contraria, lo cual no ha sucedido por parte de aquélla.

SÉPTIMO: Que este Tribunal estima que de los argumentos invocados, ambos solicitantes se encuentran en una posición similar, puesto que si bien al demandante le asisten derechos derivados del ámbito del derecho de marcas,

al primer solicitante le asisten derechos de propiedad intelectual, los cuales se encuentran consagrados constitucionalmente en el Artículo 19 No. 25 de la Constitución Política de la República, derechos que le asisten por el sólo hecho de la creación de su obra, en este caso su tesis universitaria. Es por ello que no se puede entender que el primer solicitante carezca de derechos plausibles en torno a la denominación solicitada, quedando entonces en equivalencia de condiciones ante este Tribunal. Por ello, en este orden de cosas prima el denominado principio del primer solicitante o *"first come, first served"* , el cual es una aplicación del aforismo jurídico prior in tempore, prior in iure, que en definitiva viene a otorgar lo solicitado a quien primero concurre a ello, en tanto no existan otros antecedentes que hagan presumir un mejor derecho a quien reclama posteriormente. Todo lo cual ha sido fruto del análisis no solo de lo expresado por ambos solicitantes, sino que también de las circunstancias atinentes al proceso, tales como los principios ya señalados, normativa legal vigente, como del razonamiento técnico y jurídico necesario para la resolución de este tipo de conflictos. Cabe señalar a las partes, que si bien se considera una ligazón de el área del derecho de nombres de dominio con el derecho de propiedad industrial, los criterios de esta última son sólo tenidos a modo referencial, por lo cual en esta sede no se discute la procedencia o no de un registro de marca comercial, como señala en sus escritos el segundo solicitante, sino que lo discutido es la procedencia o no de un registro de nombre de dominio, cuestión que se torna confusa al indicar como sola referencia la lesión a marcas comerciales. Sin perjuicio de lo ya citado, este Tribunal señala expresamente que quedan a salvo los derechos que ambas partes estimen tener a su favor, haciéndolos valer en las oportunidades y ante los órganos que estimen pertinentes.

OCTAVO: Que el segundo solicitante ha solicitado la condena en costas de la contraria. Sin perjuicio que la procedencia de ella se ve supeditada a la obtención en juicio, es de suyo recordar que la condena o exención de costas en esta sede es facultad privativa de este Tribunal, conforme lo dispone el artículo 8 inciso final del Anexo 1 del Reglamento de Nic Chile, que establece el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en los siguientes términos: *"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".* Por lo ya analizado, y máxime considerando que la solicitante de costas es la vencida, este Tribunal no hace lugar a su petición.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio **atto.cl** presentada por el segundo solicitante, esto es, **CONSORCIO HOTELERO GLOBAL S.A.**

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **atto.cl** al primer solicitante, esto es, don **MARCELO FERNÁNDEZ RIOSECO.**

3.- Que **no se condena en costas** al primer solicitante, por haber tenido fundamento plausible para litigar.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat

Abogado

Juez Árbitro Nic Chile.

En Santiago de Chile, con esta fecha, comparecen ante mí como testigos de actuación don IGNACIO BECERRA GAETE, RUT No. 11.171.210-7, y doña LORETO VEJAR VILLALOBOS, RUT No. 14.044.280-1, quienes dan fe de lo resuelto, y firman en señal de conformidad.