En Santiago de Chile a 27 de marzo de 2013.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°17163 de fecha 27 de noviembre de 2012 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "attonsecurity.cl", designación que acepté con fecha 29 de noviembre de 2013, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Juan Antonio Beltrán Flores, Rut 12.301.841-9, con domicilio en la ciudad de Concepción, Prat 2674 de la comuna de Concepción, correo electrónico caceres.canessa@gmail.com; 2) Consorcio Hotelero Global S.A., Rut. 96.831.630-3, representada por Estudio Federico Villaseca y en autos por el abogado don Bernardo Serrano Spoerer y el habilitado de derecho don Álvaro Sebastián Arévalo Pardo, todos con domicilio en esta ciudad, Av. Alonso de Córdova 5151 piso 8° de la comuna de Las Condes, correo electrónico villaseca@villaseca.cl y orb@villaseca.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "attonsecurity.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 11 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Juan Antonio Beltrán Flores.

Don Juan Antonio Beltrán Flores presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Señala que con fecha 5 de julio del 2012 en la búsqueda de un nombre de fantasía para su empresa de seguridad contrataron a una agencia de publicidad, finalmente resultó el nombre "Aton", su procedencia radica en la mitología griega y egipcia (dios creador y protector). Para dar más fuerza a la marca de fantasía les recomendaron una doble TT, luego se le encargó a la agencia de publicidad averiguar la utilización del nombre en Chile attonsecurity y en resultado fue que no había sido registrada de manera escrita ni fonética. Con fecha 20 de julio 2012 se procede a inscribir el dominio en NIC CHILE y con ello la inversión de imagen corporativa de la empresa confeccionando letrero, papelería comercial, vestuario institucional, grafica vehicular, desarrollo de sitio etc. Gracias a esta inversión y el capital humano la empresa se ha ido posesionando en el mercado local y siempre en el área de seguridad electrónica. Concluye que siempre trataron de hacer las cosas dentro del marco legal y tratando de llegar acuerdo, obrando de buena fe sin perjudicar a la hotelera, cuidando la marca de fantasía Attonsecurity. Para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Solicitudes en trámite; Publicidad; Factura Atton Security; Cartas con logo y presupuestos.

I.5.2 Planteamientos de Consorcio Hotelero Global S.A. representada por Estudio Federico Villaseca.

Consta a fojas 39 y siguientes que don Bernardo Serrano Spoerer en representación de Consorcio Hotelero Global S.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que desde su irrupción en el mercado nacional con la apertura de su primer hotel en Santiago, hace más de doce años, el Consorcio Hotelero Global S.A. ha sabido posicionar su marca comercial Atton incluso en Perú y Colombia. Cita los dos hoteles ubicados en la comuna de Las Condes y el recién inaugurado en Vitacura, han transformado a la Cadena de Hoteles ATTON en aquella que cuenta con más habitaciones en Santiago. Agrega que además de su internacionalización, Atton ha puesto su mirada en importantes ciudades siendo su punto de partida la ciudad de Concepción mediante la construcción de un hotel de 170 habitaciones a concretarse durante el último trimestre de 2014. Agrega que su mandante ha logrado acuñar un signo distintivo, cien por ciento de fantasía, como es Atton que presenta una gran identificación con el rubro hotelero y que se reconoce como una marca de calidad. Señala que su representado es titular de la marca comercial ATTON y cita los registros, y los nombres de dominio atton.cl, attonelbosque.cl, attonhotel.cl, attonhoteles.cl, attonlascondes.cl, attonsantiago.cl, productoraatton.cl y atton.com. Agrega que la propiedad de su mandante sobre el signo distintivo se encuentra amparado por nuestra carta fundamental en su art. 19 n°25 y por el Código Civil en su art. 584. Concluye que cualquier semejanza con el signo de su mandante llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores y usuarios de la red, provocando perjuicios no sólo económicos a su mandante, sino la dilución de un signo distintivo, beneficiando injustamente y en forma ilegítima a un tercero. Agrega que su mandante cumple con todos los criterios establecidos: Criterio de la titularidad de marcas comerciales; Notoriedad y posicionamiento del signo distintivo; Posicionamiento marcario del signo; Publicidad; Buena fe. Finalmente para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Registro marcario Atton; Página web de atton.com; Inscripciones de los nombres de dominio citados; Publicaciones en El Mercurio de 11 de octubre de

2012, El Diario de Concepción de 12 de octubre de 2012, El Sur de Concepción de 12 de octubre de 2012; Sitio web seconstruye.cl; Sitio web plataformaurbana.cl.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Juan Antonio Beltrán Flores.

Don Juan Antonio Beltrán Flores no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por Consorcio Hotelero Global S.A.

I.6.2 Respuesta de Consorcio Hotelero Global S.A. representada por Estudio Federico Villaseca.

Consta a fojas 52 de autos, que don Bernardo Serrano Spoerer en representación de Consorcio Hotelero Global S.A. hizo presente que a su representado le asiste el legítimo derecho de "capitalizar" su trayectoria comercial como un justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras e invoca la protección del derecho de propiedad y que no puede vulnerar los derechos sobre la marca comercial Atton y nombre de dominio atton.cl

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 53 de autos, con fecha 8 de marzo de 2013 se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Juan Antonio Beltrán Flores con fecha 20 de julio de 2012 solicitó el nombre de dominio "attonsecurity.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Consorcio Hotelero Global S.A. representada por Estudio Federico Villaseca, lo solicitó con fecha 1 de agosto de 2012.-

II.2 Que don Juan Antonio Beltrán Flores fundamentó su mejor derecho en que con fecha 5 de julio del 2012 inició la búsqueda de un nombre de fantasía para su empresa de seguridad para lo cual contrató una agencia de publicidad. El nombre resultante fue "Aton", cuya procedencia radica en la mitología griega y egipcia (dios creador y protector) y para dar más fuerza a la marca de fantasía le recomendaron una doble TT. Que se le encargó a la agencia de publicidad averiguar la utilización del nombre en Chile attonsecurity y en resultado fue que no había sido registrada. Con fecha 20 de julio 2012 se procede a inscribir el dominio y con ello la inversión de imagen corporativa de la empresa y gracias a esta inversión y el capital humano la empresa se ha ido posesionando en el mercado local y siempre en el área de seguridad electrónica.

II.3 Que Consorcio Hotelero Global S.A. representada por Estudio Federico Villaseca, fundamentó su mejor derecho en que hace más de doce años inauguró el primer hotel en Santiago y que ha sabido posicionar su marca comercial Atton, incluso en Perú y Colombia. Cita hoteles ubicados en la comuna de Las Condes y Vitacura. Agrega que además de su internacionalización, Atton ha puesto su mirada en importantes ciudades siendo su punto de partida la ciudad de Concepción mediante la construcción de un hotel de 170 habitaciones a concretarse durante el último trimestre de 2014. Agrega que su mandante ha logrado acuñar un signo distintivo, cien por ciento de fantasía, como es Atton que presenta una gran identificación con el rubro hotelero y que se reconoce como una marca de calidad. Señala que su representado es titular de la marca comercial ATTON y cita los registros, y los nombres de dominio atton.cl y otros. Concluye que cualquier semejanza con el signo llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores y usuarios de la red, provocando perjuicios no sólo económicos a su mandante, sino la dilución de un signo distintivo, beneficiando injustamente y en forma ilegítima a un tercero.

II.4 Que debe considerarse, que don Juan Antonio Beltrán Flores si bien cita la "marca de fantasía "Attonsecurity" no acreditó que es titular de la marca. Del mismo modo, debe considerarse, que si bien señala que el nombre de fantasía proviene de "Atón" dios griego y egipcio, la denominación incorporada al nombre de dominio resulta ser muy distinta, pues además de la doble "T" se le eliminó el acento, resultando "Atton" idéntica a la cadena de hoteles "Atton", denominación registrada como marca comercial por el Consorcio Hotelero Global S.A.

II.5 Que debe considerarse de acuerdo a la documentación acompañada por Consorcio Hotelero Global S.A., fojas 29 a 32 de autos, es titular de la marca "Atton" tanto en Chile como en el extranjero. Que la marca "Atton" no es idéntica al nombre de dominio en disputa "attonsecurity.cl", pero es engañosamente similar. Lo anterior por cuanto el elemento distintivo del nombre de dominio es la expresión "Atton" de creación del Consorcio Hotelero Global S.A., la cual usa para distinguir su cadena de hoteles "Atton". Agregar la expresión "security", que en su traducción al español significa "seguridad", no es un elemento que aporte distintividad al nombre de dominio, que permita diferenciarlo de modo claro y preciso de la marca "Atton". Lo anterior, por cuanto si bien don Antonio Beltrán Flores tiene una empresa de seguridad, la denominación que le da distintividad al nombre de dominio "attonsecurity.cl" es la expresión Atton, pues él mismo señala en su escrito, que contrató a una agencia de publicidad para buscar un nombre de fantasía la cual llegó al resultado de "Atton". Que la denominación escogida "Atón" al incorporar doble "T" y eliminar el acento la hace idéntica a la marca registrada "Atton". En consecuencia, debe considerarse que el nombre de dominio en disputa "attonsecurity.cl" es engañosamente similar a la marca registrada "Atton" por el Consorcio Hotelero Global S.A., razón por la cual tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

II.6 Que debe considerarse que se trata de una marca notoria y famosa, según se encuentra acreditado a fojas 13 a 17 de autos. Atendido lo anterior, si se le asigna el

nombre de dominio “attonsecurity.cl” a un tercero, distinto al titular de la marca “Atton”, efectivamente podría producirse una confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.

II.7 A mayor abundamiento, debe considerarse, que el Consorcio Hotelero Global S.A., es titular, entre otros, del nombre de dominio “atton.cl”, según se encuentra acreditado a fojas 28 y siguientes. Que dicho nombre de dominio es idéntico a la marca registrada “Atton”, de manera que con mayor razón puede producirse confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos en la página attonsecurity.cl por ser engañosamente similar al dominio “atton.cl”.

II.8 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio “attonsecurity.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Consorcio Hotelero Global S.A. representada por Estudio Federico Villaseca.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “attonsecurity.cl” a Consorcio Hotelero Global S.A. representada por Estudio Federico Villaseca.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.