JANETT FUENTEALBA ROLLAT

Juez Árbitro NIC Chile.

Rol No. 90 - 2011

Juicio arbitral cinehoy.cl

Carlos Eduardo Garretón Henríquez vs. Hoyts Cinemas Chile S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

cinehoy.cl

Santiago, 25 de Abril de 2012.

VISTOS:

Con fecha 20 de septiembre de 2011, don CARLOS EDUARDO GARRETON HENRIQUEZ, domiciliado para estos efectos en Pasaje SAG 785, Coyhaique, Coyhaique, solicita para sí la inscripción del nombre de dominio **cinehoy.cl.** Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 29 de septiembre del mismo año, HOYTS CINEMAS CHILE S.A., con domicilio en Av. Ossa No. 655 Piso 5, La Reina, Santiago, solicita a su vez la inscripción de dicho nombre de dominio.

Conforme disponen 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"), las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, según consta en oficio de Nic Chile No. 15679 se designa a la suscrita como Juez Árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación de nombre de dominio **cinehoy.cl,** cargo que fue aceptado según consta en resolución de fecha 30 de diciembre de 2011, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

Tal como consta en autos a fojas 5, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación de bases de procedimiento, la cual se desarrolló el día 16 de enero de 2012, con la asistencia de doña María José Arancibia Obrador, con poder delegado del abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, por el segundo solicitante HOTYS CINEMAS CHILE S.A.; con la comparecencia vía telefónica con el primer solicitante don CARLOS EDUARDO GARRETÓN HENRÍQUEZ en razón de su lejanía con la sede de este Tribunal; y el árbitro que conoce del presente conflicto.

Al no producirse conciliación, el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante Acta que rola a fojas 12 del expediente, siendo notificada a ambas partes, y firmada a su vez por la asistente.

A continuación y según consta en presentación de fecha 26 de enero de 2012, don Rodrigo León Urrutia, abogado en representación de HOYTS CINEMAS S.A., interpone demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, en virtud de la cual expone sus argumentos y probanzas para obtener en definitiva le sea asignado el nombre de dominio solicitado. Expone entre otros, lo siguiente:

a. Expone que su representada HOYTS CINEMAS CHILE S.A., es una compañía perteneciente al Grupo Chilefilms, contando actualmente con 700 funcionarios y 69 salas tradicionales de cine. Dado el carácter que poseen sus productos y servicios, se ha preocupado de resguardar su imagen, motivo por el cual protegió como marcas comerciales el concepto CINE HOYTS, conforme a los registros de marca comerciales acompañados en un otrosí de su presentación principal. Asimismo, tiene registrado el nombre de dominio cinehoyts.cl .

b. Luego realiza una comparación entre las marcas comerciales y nombres de dominio de su representada y el nombre de dominio en disputa **cinehoy.cl**, dando cuenta de la similitud gráfica y conceptual entre ellos. Asimismo indica que los rubros de ambas partes son idénticos ya que ambos promocionan y venden entradas; si bien la contraria promociona el cine en Coyhaique ello no obsta a que el nombre de dominio sea visitado en todo Chile, ya que el TLD .CL es a nivel nacional, no regional, por lo cual el peligro de confusión es alto, perturbando y afectando derechos válidamente adquiridos, estimando entonces que la igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente para que el dominio en disputa sea asignado a su mandante.

c. Como antecedentes de derecho, explica en primer término la importancia de los nombres de dominio y su función dentro del mercado, indicando la no procedencia del principio first come, first served, el cual ha sido abandonado en favor de la tesis de "mejor derecho". En el caso de autos, su representada es titular y utiliza una marca comercial, por lo

cual posee un mejor derecho al nombre de dominio de autos, ya que de lo contrario se vulneraría el derecho de dominio o propiedad sobre la expresión, el cual se encuentra protegido en los artículo 19 No, 24 y 25 de la Constitución Política de la República, y los artículos Nos. 582, 583 y 584 del Código Civil, afectando asimismo el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, ya que se estarían vulnerando "derechos válidamente adquiridos por terceros". Por los motivos antedichos, solicita se resuelva que el nombre de dominio en cuestión **cinehoy.cl** sea asignado a su representada, con expresa condena en costas a la parte demandada.

d. En la misma presentación anterior, acompaña los siguientes documentos, no impugnados por la parte contraria:

1.- Listado de marcas que incluyen el concepto CINE HOYTS de su mandante.

2.- Listado de nombres de dominio que incluyen la expresión CINE HOYTS de su mandante.

3.- Merchandising en los cuales se encuentra la marca CINE HOYTS.

4.- Stickers "proyecto escolar cine hoyts".

5.- Publicidad calendario, "compra tus entradas por internet".

6.- Cupón de entrada al cine Avatar Cine Hoyts.

7.- Bono contribución UNICEF.

8.- Impresión de sitio web www.cinehoy.cl .

9.- Noticia de fecha 07-01-2012, diario La Tercera.

Consta que a fojas 48, don CARLOS EDUARDO GARRETÓN HENRÍQUEZ, como primer solicitante y demandado de autos, mediante correo electrónico con fecha 30 de enero de 2012, expone ante este Tribunal sus argumentos y probanzas, con el fin le sea otorgada la asignación definitiva del nombre de dominio en disputa. En síntesis, expone lo siguiente:

a. La empresa a la cual representa postuló a un proyecto de SERCOTEC (Servicio de Cooperación Técnica – Ministerio de Economía, Fomento y Turismo) para realizar la página web en disputa, realizando sólo exhibiciones de películas en forma esporádica, aproximadamente 8 funciones anuales. Para dichas exhibiciones se arrienda el Cine Municipal de Coyhaique dependiendo de su disponibilidad.

b. Señala tener presente la naturaleza ocasional de los servicios prestados, su no influencia en el mercado nacional, y la creación del nombre de dominio la cual fue realizada de buena fe. Asimismo, aduce que fonéticamente éste no suena igual al signo por el que se distingue la demandante, ni el diseño y colores de la página son influyentes.

c. Junto con lo anterior, acompaña los siguientes documentos, no objetados por la parte contraria:

1.- Copia simple de factura No. 53, de fecha 25 de octubre de 2011, emitida por Surgraf (Diseñadores del Sur Ltda.), por concepto de creación de página web.

2.- Copia simple de factura No. 1659, de fecha 19 de enero de 2012, emitida por la I. Municipalidad de Coyhaique, por concepto de arriendo de cine.

3.- Contrato de Asesorías y Servicios Empresariales suscrito con fecha 01 de agosto de 2011, entre SERCOTEC y el primer solicitante.

4.- Copia de bocetos de diseño de página web www.cinehoy.cl.

Con fecha 19 de marzo de 2012, este Tribunal recibe la causa prueba, y fija como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:

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

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

A fojas 51 del expediente, doña María Josefina Mora Arias, apoderado del segundo solicitante, solicita se tenga presente las siguientes consideraciones ante este Tribunal: Que el propio primer solicitante ha reconocido que el rubro comercial de éste es idéntico al de su representada, por lo cual, por locales y esporádicas que sean las funciones del cine del demandado, ello no implica que el nombre de dominio pueda ser visto en todo Chile, y ello no evita el riesgo de confusión y asociación indicado. Por lo expuesto no procede la aplicación del principio first come, first served, principio orientador que corresponde aplicar cuando las partes no respaldan sus derechos o bien acreditan derechos o intereses de similar valor, lo que no ocurre en autos. Acompaña junto a su presentación copia de los resultados de búsqueda de la expresión "cinehoy" en el buscador Google, documento no impugnado por la contraria.

En último término y luego de verificado el término probatorio establecido, este Tribunal con fecha 9 de abril de 2012 cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral, consiste en determinar las circunstancias de hecho y los fundamentos legales, como criterios de justicia y equidad que asisten a las partes litigantes, los cuales permiten configurar un mejor derecho respecto al nombre de dominio en disputa, y en último término otorgar la asignación del nombre de dominio de autos, **cinehoy.cl**. Al momento de iniciar sus respectivas solicitudes, ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse en caso de existir más de una solicitud, a este procedimiento de mediación y arbitraje, según como se establece en el artículo 6 párrafo segundo del Reglamento de Nic Chile.

SEGUNDO: Que dicho Reglamento establece en su artículo 14 los requisitos de procedencia de una solicitud de inscripción de nombre de dominio ante el sistema de Nic Chile, indicando que cada solicitante debe respetar las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y ética mercantil, y por último, debe respetar derechos adquiridos por terceros. Es así como debemos dilucidar el cumplimiento de los requisitos señalados.

TERCERO: Que siguiendo el orden del propio artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, debemos examinar si las partes han cumplido con sus solicitudes, la exigencia de respeto a las normas vigentes sobre abusos de publicidad. En nuestra legislación positiva debemos remitirnos a lo expuesto en la Ley No. 19.733 relativa a la Libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, norma que derogó la anterior Ley No. 16.643, sobre Abusos de Publicidad. Según el criterio de esta sentenciadora, dicha norma tan sólo tendría aplicación en caso de entender como un mismo cuerpo la página web, el nombre de dominio de ella, y su contenido, y ello a su vez entenderlo como un "medio de comunicación social", interpretación que por lo demás, resulta forzosa a juicio de este Tribunal Arbitral, ello porque si bien todas ellas forman parte integrante de lo que conocemos comúnmente como "página web", la materia sobre la cual versa el juicio radica sólo en la inscripción del *nombre de dominio* de ésta, no pudiendo realizar un análisis respecto al *contenido* de dicha página. Aún aceptando la tesis contraria, es decir que no pudiésemos separar los elementos señalados, no encontramos que se configuren los requisitos exigidos por el legislador para establecer un menoscabo a la luz de

la normativa antedicha por parte de alguno de los solicitantes, por lo cual entendemos plenamente satisfecho este punto por ambos.

CUARTO: Que abocándonos al estudio respecto a la observancia de los principios de ética mercantil y competencia leal, es de suyo mencionar que dichos principios se encuentran presentes en nuestro ordenamiento jurídico de manera transversal. A modo ilustrativo, encontramos normas tales como la Ley No. 29.169, que Regula la competencia desleal; el D.L No. 211 de 1973, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Al realizar el análisis correspondiente este Tribunal Arbitral estima que no se configura respecto del nombre de dominio de autos, hipótesis alguna que permita entender un atentado a los principios de competencia leal y ética mercantil, puesto que de la sola inscripción de un nombre de dominio no se puede entender prima facie dicha consecuencia gravosa, sino que ésta de existir, sólo saldrá a la luz luego de analizados los argumentos y probanzas hechos valer. Por lo tanto y en esta fase no se advierte contravención a dicha hipótesis.

QUINTO: Que por último debemos referirnos a si se han vulnerado derechos válidamente adquiridos por terceros, y en este punto, debemos señalar que ambos solicitantes han aportado al proceso diversos antecedentes al efecto. Es así como el segundo solicitante y demandante señala administrar una cadena de cines de presencia nacional, con reconocida fama y notoriedad en el país. Utiliza para ello la expresión "CINE HOYTS", la cual se corresponde con su razón social, como a los nombres de dominio y marcas comerciales que se ha preocupado de inscribir, con el objetivo de resguardar dicha expresión ante la utilización indebida por terceros. Indica que la expresión CINE HOYTS es fonética y gráficamente similar al nombre de dominio en disputa, por lo cual su utilización por un tercero extraño causa un serio riesgo de confusión y error, toda vez que la actividad que pretende realizar la contraparte es idéntica a la suya. El primer solicitante, en cambio, aduce haber postulado a un proyecto gubernamental patrocinado por SERCOTEC, en virtud del cual realiza exhibiciones de películas de modo esporádico y una vez que ha pasado un plazo prudente (aproximadamente cuatro semanas) de su estreno en Santiago. Para estos fines, arrienda el Cine de la I. Municipalidad de Coyhaique, y asimismo encargó la confección de una página web, en la cual muestra la cartelera de los filmes en exhibición. Señala que no existe vulneración a los derechos de la contraria, ya que la exhibición de los filmes es ocasional (8 veces al año), no poseen injerencia en el mercado cinematográfico nacional, y asimismo la creación del nombre de dominio fue realizada de buena fe. Por otra parte, rechaza la similitud conceptual, gráfica y fonética del nombre de dominio **cinehoy.cl** con la expresión CINE HOYTS de la contraria. Entonces, se desprende que ambos solicitantes tienen válidamente derechos adquiridos sobre el nombre de dominio en disputa, sea que uno tiene titularidad sobre una expresión similar, sea que el otro ha realizado un uso de buena fe respecto a ella.

SEXTO: Que sin perjuicio de lo establecido anteriormente, este Tribunal considera que existe una íntima ligazón entre la expresión CINE HOYTS, cuya titularidad y uso efectivo ha logrado demostrar la demandante, y la expresión "cine hoy", la cual si bien no es idéntica, es similar a la detentada por la demandante. Esta última expresión es equivalente en designar los servicios que ofrece ("cine"), y por otro lado, existe similitud fonética en cuanto al adverbio "hoy", y la expresión "hoyts". Dicho de otro modo, si tomamos ambas palabras en su conjunto, existe un evidente riesgo de confusión ante el público consumidor y por ende ante los usuarios de internet, ya que a juicio de esta sentenciadora es razonable entender la existencia de una relación entre dichas expresiones, lo cual como se ha señalado no es así. Por ende, si bien el primer solicitante en primera instancia hace un uso de buena fe de la expresión, ello no obsta a que lesione derechos válidamente adquiridos por terceros, por lo cual este Tribunal estima que efectivamente se ha producido una vulneración a los derechos que emanan de la expresión "CINE HOYTS" de la demandante, en detrimento de lo esgrimido por la contraria.

SÉPTIMO: Que abonando la tesis anterior, este Tribunal considera que no es posible obviar la existencia de la marca "Cine Hoyts", aún cuando esta no tenga presencia en la localidad de Coyhaique, puesto que de los dichos del demandado se infiere que éste conoce el estado del mercado de exhibición de cine en los lugares donde la marca Cine Hoyts goza de una reconocida fama y notoriedad, al expresar el primer solicitante que las películas que exhibe lo son cuatro semanas después que lo han sido en Santiago. Por lo razonado, no es posible entender que el primer solicitante haya desconocido la existencia de una marca famosa y notoria como ella toda vez que se desempeña en el mismo rubro. La exhibición esporádica de los filmes es tan sólo una decisión comercial que depende del propio demandado, por lo cual no es razón alguna para sostener que es un elemento a considerar. Asimismo de la prueba aportada por el demandado no aparece antecedente alguno que indique la necesidad de haber solicitado el nombre de dominio **cinehoy.cl** y no otro, teniendo en consideración lo antedicho. Es así como del contrato de Asesorías y Servicios empresariales en virtud del cual SERCOTEC le presta financiamiento al demandado, no aparece la necesidad de inscribir ese nombre de dominio, sino que se infiere que fue una decisión de la propia parte demandada, motivo por el cual no se advierte justificación para la vulneración a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile.

OCTAVO: Que este Tribunal se hace cargo entonces de la solicitud de condena en costas realizada por la demandante en contra del demandado. Es así como se ha señalado en reiteradas oportunidades que en este tipo de procedimientos se establece que el primer solicitante queda exento del pago de costas, salvo que el juez estime lo contrario ante la existencia de derechos incompatibles por terceros, mala fe o que no haya tenido motivo plausible para litigar, todo ello establecido en el artículo 8 del anexo 1, del Reglamento,

denominado "Procedimiento de Mediación y Arbitraje". Este Tribunal estima que, si bien se advierte que existen derechos vulnerados de terceros (como es el caso de la demandante al momento de realizar la inscripción el demandado), bien se advierte que tuvo motivos plausibles para litigar, puesto que la inscripción realizada, si bien puede calificarse de poco prudente, es fruto de un proyecto mayor, el cual se ha desarrollado con seriedad y normalidad a la fecha. Por otra parte, el Reglamento de Nic Chile en su artículo 22, que si bien se refiere a la revocación de un nombre de dominio ya inscrito, se aplica por analogía a los conflictos de asignación de dominios como el que nos convoca, y en él se encuentran establecidas las causales en virtud de las cuales se considera abusiva o de mala fe una inscripción. Entonces, y existiendo un catálogo taxativo que establece condiciones copulativas para examinar la mala fe del solicitante, este Tribunal no considera satisfecha la norma toda vez que no se cumplen todas ellas. Junto con lo anterior, este Tribunal recuerda que en nuestro derecho la protección de la buena fe es un principio que trasciende todo nuestro ordenamiento privado, motivo por el cual quien alega la mala fe de la parte contraria debe probarla, cuestión que no ha realizado el demandante de autos, quien se ha limitado a probar su *mejor derecho* en relación al nombre de dominio en disputa, dejando de lado la prueba de la mala fe en virtud de la cual solicita la condena en costas, por lo cual y ante la facultad que el propio artículo 8vo del Reglamento de Nic Chile establece, este Tribunal no hace lugar a la condena en costas de la vencida.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, este Tribunal indica que para arribar a las conclusiones mencionadas en los considerandos anteriores, no ha tenido presente tan sólo aquellos criterios y normativa que regula la propiedad industrial e intelectual, criterios que si bien son fundamentales no son los únicos a tener en consideración en este tipo de conflictos, sino que asimismo se han tenido presentes otras fuentes del derecho, como asimismo los principios de justicia y equidad que subyacen a todo nuestro ordenamiento jurídico. Es así como, del análisis en su conjunto se desprende que es al segundo solicitante a quien le asiste un mejor derecho en relación al nombre de dominio en disputa por sobre las consideraciones esgrimidas por la contraria, motivo por el cual no se encuentran en igualdad de condiciones, no siendo procedente por ende la aplicación del principio *first come, first served* debido a lo latamente expuesto. Sin perjuicio de lo indicado, este Tribunal señala a las partes que quedan a salvo los derechos y acciones que buenamente les asistan, todo ello ante los organismos correspondientes.

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 **cinehoy.cl** presentada por el primer solicitante, **CARLOS EDUARDO GARRETÓN HENRÍQUEZ.**

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **cinehoy.cl** al segundo solicitante, esto es, **HOYTS CINEMAS CHILE S.A.**

3.- Que **no se condena en costas** al primer solicitante, por haber tenido motivo 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.

Autoriza el Actuario Notario don Pedro Sadá Azar.