Asunto: FW: arbitraje dominio- elementchile.cl- Fallo
De: Guillermo Carey C. <Gcareyc@carey.cl>
Fecha: Thu, 24 Jun 2010 15:46:32 -0400
A: "'fallos@legal.nic.cl'" <fallos@legal.nic.cl>, "'existem@vtr.net'" <existem@vtr.net>, "'cadmin@weekmark.cl'" <cadmin@weekmark.cl>, "'ctecnico@weekmark.cl'" <ctecnico@weekmark.cl>, "'dominios@sargent.cl'" <dominios@sargent.cl>
CC: Nicolás Muñoz <nmunoz@carey.cl>, María Cecilia Mena <mmena@harneckercarey.cl>, "'caldunte@harneckercarey.cl'" <caldunte@harneckercarey.cl>

Santiago, 24 de junio de 2010

I-. PARTE EXPOSITIVA

I.1.- Constitución del arbitraje.-

Que por oficio OF 11080, de fecha 7 de agosto de 2009, NIC Chile comunica al suscrito la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio “elementchile.cl”, designación que acepté con fecha 13 de agosto de 2009 y que fuera notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Iván Ulises González Salinas, cédula nacional de identidad N° 9.784.990-0, domiciliado para éstos efectos en calle Echeñique N° 6300, Depto. N° 604, La Reina, Santiago, correo electrónico existem@vtr.net, como Primer Solicitante, y 2) Westin Hotel Management, L.P., RUT N° 78.061.840-k, representado por Sargent & Krahn, según se acreditó en autos, todos domiciliados para estos efectos en Av. Andrés Bello N° 2711, piso 19, Las Condes, Santiago, correos electrónicos cadmin@weekmark.cl, ctecnico@weekmark.cl, dominios@sargent.cl, como Segundo Solicitante.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.

A fojas 8 y siguientes de autos se encuentra el acta en que constan las normas de procedimiento que se acordó regirían la tramitación de esta instancia arbitral. Dichas normas fueron acordadas con la asistencia del Segundo Solicitante.

I.5.- Período de Planteamientos.-

I.5.1.- El Primer Solicitante no presentó alegaciones.

I.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante, Westin Hotel Management, L.P, representado por Sargent & Krahn.

(i) El Segundo Solicitante expone que es una empresa que forma parte de uno de los líderes hoteleros en el mundo, “Starwood Hotels & Resorts World Wide, Inc.”, el que es propietario, operador y franquiciador de varios hoteles e instalaciones de diversión, entre los que se encuentran el hotel “Sheraton” y el hotel “Element by Westin”.

(ii) En relación a los hoteles “Element”, el Segundo Solicitante señala que se caracterizan por ser hoteles de primera generación, con altos estándares de calidad, comodidad y eficiencia para sus usuarios y que se encuentran basados en un programa de desarrollo sustentable para la protección del medioambiente.

A mayor abundamiento, expone que su empresa “Westin”, tras la exitosa apertura de 10 hoteles en Estados Unidos, ha iniciado el proceso de expansión de la cadena de hoteles “Element” al resto del mundo, siendo los Hoteles “Element by Westin” uno de los más importantes proyectos de la cadena “Starwood”.

(iii) Expone el Segundo Solicitante que, con el objeto de llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, ha solicitado ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial la inscripción de una serie de marcas comerciales, siendo titular de los siguientes registros marcarios, correspondientes únicamente a su marca “ELEMENT” y sus derivaciones: a.-“ELEMENT”, Reg. N° 797.241 para la clase 43; b.-“ELEMENT”, Reg. N° 780.974 para la clase 36; c.-“ELEMENT WESTIN”, Reg. N° 792.611, para la clase 43.

Adicionalmente, sostiene que es titular del siguiente nombre de dominio: "ELEMENTHOTEL.COM". Agrega que este nombre de dominio constituye una muestra más del mejor derecho de su empresa sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que es evidente la similitud e identidad del mismo con el nombre de dominio en disputa.

(iv) Por otra parte, el Segundo Solicitante señala que la cadena de hoteles "ELEMENT" es famosa y reconocida en el mercado internacional, a consecuencia del posicionamiento que su empresa ha hecho de ella.

A mayor abundamiento, sostiene que es titular de registros marcarios para la expresión "ELEMENT" en el extranjero, entre los que se pueden destacar los siguientes: a.- "ELEMENT BY WESTIN", Reg. N° 3528938, para la clase 43, en Estados Unidos; b.- "ELEMENT BY WESTIN DESIGN", Reg. N° 1403563, para la clase 43, en Canadá.

(v) En razón a lo anterior, el Segundo Solicitante expone que la expresión "ELEMENT" corresponde a una marca profusamente utilizada por su empresa, por lo que señala que su uso por parte de un tercero le causaría un grave perjuicio.

(vi) El Segundo Solicitante alega que el Primer Solicitante se limitó a tomar la marca de hoteles "ELEMENT", de propiedad de su empresa, sin incorporar ningún elemento diferenciador suficiente ni adecuado.

En efecto, señala que la incorporación de la expresión "CHILE" al nombre de dominio en disputa, sólo contribuye a aumentar el grado de confusión que éste provocará entre los usuarios de Internet y el público consumidor en general, ya que la incorporación de la palabra "CHILE" en un nombre de dominio con extensión .CL no aporta distintividad ni diferencia alguna a la expresión que lo antecede, toda vez que la extensión .CL es el topónimo de Chile.

En razón a lo anterior, sostiene que los usuarios de Internet creerán que se trata de un nombre de dominio a través del cual se publicitan y promocionan los hoteles "ELEMENT" en Chile.

(vii) En relación a la falta de distintividad de la expresión "CHILE" en el nombre de dominio en disputa, el Segundo Solicitante cita el siguiente pasaje de una sentencia recaída sobre la asignación del nombre de dominio "Pathfinder-chile.cl": *"Cabe destacar que la demandante es titular del nombre de dominio PATHFINDER.CL, idéntico al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa pero sin la expresión "CHILE", expresión que en caso alguno podría estimarse que es un elemento diferenciador suficiente y adecuado en relación con sus marcas, razón social y nombres de dominio, y ello debido a que la extensión .CL es el topónimo de CHILE en Internet."*

A mayor abundamiento, señala que la función básica de todo nombre de dominio es poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario en Internet y alega que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al Primer Solicitante, no se estaría cumpliendo con dicha función.

En relación a lo anterior, alega que se debe rechazar la solicitud del nombre de dominio en disputa por parte del Primer Solicitante ya que, de lo contrario, se estaría permitiendo que un tercero haga uso de una marca comercial que se encuentra debidamente registrada ante el INAPI y que es reconocida a nivel internacional por los usuarios de Internet y los consumidores.

(viii) En consideración a los principios aplicables al presente conflicto, el Segundo Solicitante sostiene que:

i. Debe atenderse al criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, ya que existe una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, pues comparten ciertas características y propósitos en común como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet. Al efecto, cita la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio de la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet. (en adelante “UDRP” e “ICANN” respectivamente, por sus siglas en inglés), que incluye como fundamento para iniciar una disputa de dominio el que el nombre de dominio sea confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la que la parte tiene derechos. En el mismo sentido, cita el Informe Final de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP.

En atención a lo anterior, el Segundo Solicitante señala que cuenta con registros marcarios que se conforman en base a la expresión “ELEMENT”, parte distintiva del nombre de dominio en disputa, y alega que en el caso de asignarse el nombre de dominio al Primer Solicitante se induciría claramente a error a los usuarios y consumidores, al pensar que se trata de un nombre de dominio con contenido relativo a los conocidos servicios de hotelería de su empresa.

Consecuentemente, el Segundo Solicitante cita el artículo 22 del reglamento de NIC/CHILE que establece que la inscripción abusiva o de mala fe será causal de revocación.

ii. Conforme al criterio de notoriedad del signo pedido, el Segundo Solicitante afirma que este criterio postula que el titular de un nombre de dominio que se disputa debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio. Conforme a lo anterior, el Segundo Solicitante sostiene que las marcas notorias son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. Consecuentemente, señala que la aplicación de este criterio obliga a concluir que su empresa tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio “ELEMENTCHILE.CL”, toda vez

que el signo “ELEMENT”, parte esencial y distintiva del dominio disputado, identifica a uno de los servicios comercializados por su reconocida empresa hotelera e identifica a su empresa en el mercado nacional e internacional hace muchos años, adquiriendo fama y notoriedad en el mismo.

iii. En relación al criterio del mejor derecho por el uso comercial legítimo, el Segundo Solicitante sostiene que *“tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos.”*

iv. En último lugar, conforme al criterio de la identidad, el Segundo Solicitante señala que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo.

Este criterio habría sido recogido por la jurisprudencia arbitral nacional como, por ejemplo, en el conflicto por la asignación del nombre de dominio “viñasdelmaipo.cl”.

(ix) En último lugar, el Segundo Solicitante señala que, en virtud del artículo 6 del Convenio de París, se debe rehusar, invalidar el registro y prohibir el uso de una marca notoriamente conocida.

I.6 Etapa de respuestas.-

I.6.1 El Primer Solicitante no presentó escrito de respuestas.

I.6.2 Respuestas del Segundo Solicitante, Westin Hotel Management, L.P, representado por Sargent & Krahn.

(i) El Segundo Solicitante señala que sólo su empresa ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa, ya que el Primer Solicitante no realizó ninguna presentación en defensa de sus intereses dentro del plazo que le fue conferido.

(ii) En relación al principio *“first come, first served”* sostiene que no es un principio absoluto y que incluso, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de última ratio.

A mayor abundamiento, sostiene que este principio resulta aplicable solamente cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio que se trate. En este sentido, señala que sólo su empresa ha presentado diligentemente sus argumentos que dan cuenta de su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

(iii) En consideración a lo anterior, el Segundo Solicitante sostiene que es posible concluir que la asignación del dominio de autos debe recaer en su empresa, toda vez que ha sido ella la que ha aportado debidamente al proceso los argumentos y medios probatorios en los cuales fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio "ELEMENTCHILE.CL."

(iv) En consecuencia, el Segundo Solicitante sostiene que resulta evidente que su empresa es la que tiene un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, y que la inactividad del Segundo Solicitante da cuenta de su total desinterés y desvinculación con el mismo.

(v) Desde otro punto de vista, el Segundo Solicitante reitera que su empresa es titular de una gran cantidad de registros marcarios para la expresión "ELEMENT", tanto en Chile como en el extranjero.

Adicionalmente, sostiene que sus registros marcarios son virtualmente idénticos al nombre de dominio en disputa, toda vez que el Primer Solicitante sólo se ha limitado a agregar la expresión "CHILE", lo que en caso alguno se podría estimar como un elemento diferenciador suficiente y adecuado.

(vi) El Segundo Solicitante señala que, conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de Internet, al enfrentarse al dominio "ELEMENTCHILE.CL", concluirán que éste corresponde a un nombre de dominio de su empresa y que en él se contiene información sobre los servicios hoteleros "ELEMENT" en Chile.

(vii) En relación al criterio de vinculación del dominio con marcas comerciales, el Segundo Solicitante cita un pasaje de la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio "promain.cl". En dicho fallo, el tribunal estimó que, al no ser acreditado por parte del Primer Solicitante ningún vínculo con el dominio en disputa, mal podría preferirse la solicitud de éste en perjuicio de la del Segundo Solicitante, que sí acreditó ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el nombre de dominio en disputa.

(viii) Por otra parte, el Segundo Solicitante cita un pasaje de la sentencia recaída sobre el arbitraje por la asignación del dominio "Premium-essiac-tea-4less.cl", por cuanto en ese fallo se estimó que, aún no existiendo una identidad fonética y visual absoluta entre el

nombre de dominio en disputa y la marca comercial del Segundo Solicitante, las expresiones que conformaban el nombre de dominio en disputa eran de orden genérico y no constituían elementos diferenciadores adecuados y suficientes para distinguirlos de las marcas, productos y razón social del Segundo Solicitante.

En este sentido, el Segundo Solicitante sostiene que la expresión “CHILE”, al ser también de orden genérico, no es un adecuado elemento diferenciador.

(ix) En último lugar, el Segundo Solicitante vuelve a citar la sentencia recaída sobre el arbitraje por la asignación del nombre de dominio “pathfinder.cl”, en el que se ha estimado que la expresión “CHILE” carece de distintividad.

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1. Habiéndose clausurado el debate entre las partes con fecha 17 de noviembre de 2009, se resuelve el conflicto conforme a las siguientes consideraciones.

II.2. En atención a que los documentos que constan en autos resultan suficientes para formar la convicción para resolver la asignación del nombre de dominio en disputa, no se ha recibido la causa a prueba, en el ejercicio de la facultad establecida en este sentido a fojas 8 de autos.

II.3. Que debe desestimarse la alegación formulada por el Segundo Solicitante fundamentada en el artículo 22 de la Reglamentación, toda vez que dicha norma es exclusivamente aplicable en materia de revocaciones de nombres de dominio.

A mayor abundamiento, debe hacerse presente que toda sanción contenida en una norma es de interpretación restrictiva, por tanto la sanción que se establece en el mencionado artículo es sólo aplicable en materia de revocación, quedando completamente excluido en el caso de solicitudes competitivas.

II.4. Que el Primer Solicitante no ha presentado argumentos que justifiquen su mejor derecho, dentro del plazo dispuesto al efecto en el acta de fijación de procedimiento, según consta a fojas 8 de autos.

II.5. Que en materia de disputas de asignación de nombres de dominio .CL, rige de manera general el principio *"first come, first served"* y sólo cederá ante la existencia de un mejor derecho, conforme a los criterios dispuestos en los artículos 10 y 14 de la Reglamentación.

Lo anterior, en atención al hecho que el uso comercial de los nombres de dominio, unido a la imposibilidad técnica de distinguir entre dos nombres de dominio idénticos, hace necesario considerar, en la asignación de un nombre de dominio en disputa, la legitimidad del derecho a usar el nombre de dominio en conflicto sobre una base distinta al citado principio.

Al efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación, en la solicitud de asignación de un nombre de dominio no deberán contrariarse 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, siendo de responsabilidad del solicitante dar cumplimiento a estas normas. En otras palabras, deberá hacerse aplicable el principio *first come, first served*, siempre que otro solicitante no demuestre tener mejor derecho conforme a las normas antes citadas.

II.6. En el caso de autos, el Segundo Solicitante ha presentado, entre otros antecedentes y alegaciones, argumentos en orden a probar la existencia de un mejor derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación, a fin de desvirtuar el supuesto de hecho que hace aplicable el principio "*first come, first served"*.

II.7. Que en atención a lo anterior, el Segundo Solicitante acreditó la titularidad de las siguientes marcas: "a.-"ELEMENT", Reg. N° 797.241 para la clase 43; b.-"ELEMENT", Reg. N° 780.974 para la clase 36; c.-"ELEMENT WESTIN", Reg. N° 792.611, para la clase 43.

Así también, ha acreditado la titularidad del dominio "ELEMENTHOTEL.COM"

II.8. Que el nombre de dominio en disputa contiene la expresión "ELEMENT", que es el segmento principal de todas las marcas registradas por el Segundo Solicitante, junto con el vocablo "CHILE" que, en un nombre de dominio con extensión .CL, no aporta distintividad ni diferencia alguna a la expresión que lo antecede, toda vez que la extensión .CL es el topónimo de Chile.

II.9. Consecuentemente, en caso de asignarse el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante, se hace imposible la coexistencia pacífica entre éste dominio y las marcas registradas y el nombre de dominio del que es titular el Segundo Solicitante, por las razones que a continuación se explican.

II.10. Que conforme a la prueba rendida, el Segundo Solicitante acreditó en autos que las marcas que tiene registradas a su nombre conteniendo la expresión "ELEMENT" son famosas y notorias. Consecuentemente, la asignación del nombre de dominio al Primer Solicitante afectaría aquellos derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante, toda vez que la

similitud existente entre el nombre de dominio en disputa y las marcas comerciales y nombre de dominio de las que es titular el Segundo Solicitante, produciría una confusión en el público consumidor en cuanto a la titularidad de dicho nombre de dominio, lo que podría implicar que el consumidor sea desviado a un sitio web diferente del deseado o buscado. De este modo, se afectaría el activo intangible del Segundo Solicitante. Con todo, no se acreditó la mala fe del Primer Solicitante.

II.11. En consecuencia, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores, este tribunal ha estimado que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho en la asignación del nombre de dominio, dado que la asignación del nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante vulneraría los derechos válidamente adquiridos por parte del Segundo Solicitante respecto de las marcas y nombres de dominio de su titularidad.

III. SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “elementchile.cl” al Solicitante en autos Westin Hotel Management, L.P, representado por Sargent & Krahn.

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 por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza doña Catalina Aldunate, Secretaria del Tribunal.

_____

Guillermo Carey Claro

Juez Árbitro.