Santiago, 7 de octubre de dos mil nueve.

VISTOS,

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "**hcglobalgroup.cl**", siendo partes don HUGO ANDRES CESPEDES ARAVENA, domiciliado en Bustos 2125, departamento 604, Providencia, Santiago; y FUNDACION DE BENEFICIENCIA HOGAR DE CRISTO, domiciliada en Padre A. Hurtado 3812, Piso 2, Estación Central, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación comparecieron ambas partes. El Primer Solicitante lo hizo personalmente y, por el Segundo Solicitante, compareció don Álvaro Agurto Geoffroy. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante presentó su demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, solicitando la asignación a su nombre y fundamentando su petición en los siguientes argumentos:

- La historia de la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo comienza el 19 de Octubre de 1944 con el nacimiento de la idea de San Alberto Hurtado de crear una fundación que ampare a los más pobres de Chile. Desde entonces la Fundación es una entidad que destina sus esfuerzos en trazar la ruta institucional para hacer realidad el cambio de las condiciones sociales en el país.

- En virtud de la extensión de las actividades que realizan, las expresiones HOGAR DE CRISTO, HC y otras relacionadas han alcanzado un notable nivel de reconocimiento de parte de población, lo que ha llevado a resguardar esa situación de reconocimiento inscribiendo una serie de marcas y nombres de dominio similares al nombre de dominio en disputa. Así, el público podrá identificar los productos y servicios ofrecidos por la Fundación, bajo las letras HC que alude a HOGAR DE CRISTO. Por lo tanto, estima que la asignación del nombre de dominio a un tercero distinto de la Fundación Hogar de Cristo, produciría confusión en el público consumidor dada la notoriedad que ha logrado la expresión HC y su inmediata asociación a las actividades sociales de la Fundación.
- Señala que, si bien la Jurisprudencia admite el criterio "First Come First Served", este no es aplicable al caso concreto toda vez que no es absoluto y debe ceder a otros criterios de mayor envergadura como la existencia de un mejor derecho.
- En aplicación de la Teoría del Mejor Derecho, señala que tiene un derecho preferente y válidamente adquirido sobre el nombre de dominio en disputa ya que posee registros marcarios similares y los nombres de dominio HCGLOBAL.CL y GRUPOHC.CL. Expone que, el Primer Solicitante pretende inscribir un nombre de dominio compuesto únicamente por tres expresiones vinculadas a la Fundación, esto es, HC, HCGLOBAL y GRUPOHC. Así, el nombre de dominio carecería de distintividad respecto de los ya inscritos por su parte.
- El registro de marcas a su nombre le otorga la titularidad de derechos exclusivos y excluyentes para publicitar y distinguir sus productos y servicios ya sea en el mercado real o en el virtual. Por lo tanto, la estrecha relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es un criterio a utilizar para la solución de esta controversia a su favor, tal como lo ha hecho la anterior jurisprudencia que menciona en su presentación, que considera como un aspecto fundamental la titularidad de registros marcarios, al punto de sostener que el derecho de uso exclusivo reconocido por la legislación marcaria debe primar por sobre una solicitud de nombre de dominio, de manera tal que el nombre de dominio por el que una determinada parte va a ser reconocida en el mercado virtual, no puede infringir los derechos de terceros adquiridos en virtud de registros marcarios y dominios de Internet.
- Señala que cuenta con un Legítimo Interés en el nombre de dominio, pues las expresiones contenidas en éste corresponden a conceptos ya protegidos. Además

cuenta con un sitio completamente operativo en que consta su seriedad y profesionalismo.

- Finalmente, advierte que en virtud de lo expuesto y de los registros y nombres ya inscritos, puede inferirse su buena fe. No así en la actitud de su contraparte al solicitar un nombre de dominio confusamente similar a los previamente registrados.

El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1.- Copia simple del registro N°**695147**, de la marca **HC**, obtenido de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

2.- Copia simple del registro N°**695146**, de la marca **HC**, obtenido de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

3.- Copia simple del registro N°**695145**, de la marca **HC**, obtenido de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

4.- Copia simple del registro N°**698940**, de la marca **HC HOGAR DE CRISTO**, obtenido de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

5.- Copia simple del registro N°**698939**, de la marca **HC HOGAR DE CRISTO**, obtenido de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

6.- Copia simple del registro N°**695143**, de la marca **HC HOGAR DE CRISTO**, obtenido de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

7.- Copia simple del registro N°**744905**, de la marca **HC HOGAR DE CRISTO UNA OBRA DEL PADRE HURTADO**, obtenido de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

8.- Copia simple del registro N°**744899**, de la marca **HC HOGAR DE CRISTO FUNDACION (PARENTESIS)**, obtenido de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

9.- Copia simple del registro N°**744901**, de la marca **HC HOGAR DE CRISTO FUNDACION (PARENTESIS)**, obtenido de la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

11.- Copia de la página de NIC CHILE, que acredita la vigencia del dominio inscrito **hcglobal.cl.**

12.- Copia de la página de NIC CHILE, que acredita la vigencia del dominio inscrito **grupohc.cl.**

13.- Copia de la página de NIC CHILE, que acredita la vigencia del dominio inscrito **hogardecristo.cl.**

17.- Copia de la página www.hogardecristo.cl, que acredita los servicios ofrecidos por la demandante en Internet.

SEXTO: Que, a su vez, el Primer Solicitante formuló sus pretensiones, observaciones y objeciones, solicitando la asignación del nombre de dominio en virtud de los siguientes argumentos:

- Señala que es un Ingeniero Comercial emprendiendo y que HC Global Group es un nombre de fantasía creado hace 4 años para la generación de una consultora especializada en las áreas de la Innovación-Emprendimiento-Tecnología para todo tipo de empresas nacionales e internacionales.
- Advierte que el nombre sale de las iniciales de su nombre propio y de un concepto (Global Group) que fuera fácilmente recordable, innovador, atrayente y con visión internacional.
- Intentó la inscripción del dominio como "hcglobalgroup.com" en el 2006 y junto con ello la creación de material teórico y práctico publicado en la misma página web.
- A fin de posicionarse en Chile, inició la tramitación del nombre de dominio en disputa luego de percatarse de que no estaba inscrito.
- Finalmente, señala que no ha sido su estrategia comercial usufructuar de beneficios de alcance nombres con otra institución y que ha preferido no utilizar el nombre de dominio hasta que no se resuelva la controversia, manteniendo el uso de su dominio ".com".

El Primer solicitante acompañó los siguientes documentos:
1.- Copia de la boleta de Pago de Inscripción del dominio "hcglobalgroup.cl"
2.- Copia del pago a Sociedad de Servicios Publicitarios y Turismo Limitada por inicio de proceso de inscripción del dominio "hcglobalgroup.com" a nombre del primer solicitante
3.- Impresiones de la página web www.hcglobalgroup.com

SEPTIMO: Que, este Tribunal tuvo por interpuestas ambas demandas por asignación de nombre de dominio, tuvo por acompañados con citación los documentos presentados y dio traslado de las presentaciones a cada solicitante, sin que estos fueran evacuados dentro de plazo. Atendiendo al mérito del proceso, citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO,

OCTAVO: Que los documentos acompañados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa toda vez que no fueron objetados.

NOVENO: Que, el objeto del presente juicio consiste en determinar cuál de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio. Para estos efectos, el Primer Solicitante ha argumentado que pretende publicitar sus servicios de consultoría en áreas de Innovación-Emprendimiento-Tecnología, como lo ha hecho desde hace casi 3 años a través del dominio genérico de nivel superior gTLDs, utilizando una expresión evocativa combinada con sus iniciales. A su vez, el Segundo Solicitante expone que solicita el nombre de dominio en disputa con la finalidad de proteger derechos válidamente adquiridos a través de registros marcarios y nombres de dominio, evitando que terceros hagan uso o aprovechamiento de su fama.

DECIMO: Que, el Primer Solicitante ha acreditado la existencia y uso del dominio "hcglobalgroup.com" cuyos trámites de registro comenzó el año 2006. Además, consta de las impresiones de dicho dominio que el referido solicitante se encuentra generando contenidos relativos al giro que pretende desempeñar, bajo la expresión HC Global Group, al menos desde agosto del año 2008.

DECIMOPRIMERO: Que, por su parte, el Segundo Solicitante ha acreditado la existencia de numerosos registros marcarios que contienen la sigla HC, expresión por la cual es conocida en el territorio nacional. A su vez, acredita la existencia de nombres de dominio de los cuales es titular y que incorporan las expresiones HC y GLOBAL, las que a su vez componen el nombre de dominio en disputa.

DECIMOSEGUNDO: Que, si bien el segundo de los solicitantes es conocido como Hogar de Cristo e incluso HC, no es menos cierto que el nombre propio del Primer Solicitante (Hugo Céspedes) justifica la inclusión de las iniciales HC en un nombre de dominio para ser reconocido en el tráfico virtual.

DECIMOTERCERO: Que, no corresponde asignarle exclusividad a las expresiones "Global" y "Group", respecto de cualquier expresión que las contenga. Este Juez Árbitro procedió a realizar búsquedas en Internet a través del buscador Google y ha podido constatar el amplio uso que se hace en Chile y el mundo de la expresión "Global Group" lo que acredita su carácter de expresión genérica. En el mismo sentido, actualmente se encuentran asignados al menos 3 nombres de dominio que contienen dicha expresión íntegramente, según se ha podido verificar de los registros que NIC Chile pone a disposición del usuario en su página web.

DECIMOCUARTO: Que, de los dichos de ambas partes se desprende que los giros de ambos solicitantes son totalmente distintos, ya que mientras uno presta servicios de asesoría en materias de emprendimiento y negocios, el otro se desempeña en la labor social de prestar auxilio a los más necesitados.

DECIMOQUINTO: Que, en atención a lo expuesto y considerando que el nombre de dominio es suficientemente diferente de las expresiones registradas y asignadas al Segundo Solicitante, no ha sido posible acreditar cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos del Segundo Solicitante el hecho de que el Primer Solicitante detente el nombre de dominio en disputa. En definitiva, se trata de una expresión diferente de HC, HCGLOBAL y GRUPOHC, y, en la actualidad, identifica servicios y productos diversos.

DECIMOSEXTO: Que, a mayor abundamiento, resolver la asignación del dominio al Segundo Solicitante en virtud de su fama y marcas notorias, podría implicar una protección en exceso a los derechos marcarios. En efecto, a diferencia de las patentes y la propiedad intelectual que buscan recompensar la actividad creadora, la finalidad de la marca es, primordialmente, la de proteger al público y consumidores de la confusión sobre la procedencia y calidad de unos determinados productos y servicios. En el caso particular no se verifica la posibilidad de confusión y, por lo tanto, infracción al interés público señalado. Así las cosas, esgrimir la existencia de la marca sería ampliar en exceso los derechos que confiere la legislación marcaria a los registros del solicitante.

DECIMOSÉPTIMO: Que, en atención a lo expuesto, éste Árbitro se inclina por otorgar la debida protección jurídica al Primer Solicitante, toda vez que se verifica legítimo interés,

buena fe y que no le asisten al Segundo Solicitante derechos preferentes sobre el signo distintivo en disputa.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil,

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio **"hcglobalgroup.cl" al Primer Solicitante,** don HUGO ANDRES CESPEDES ARAVENA, domiciliado en Bustos 2125, departamento 604, Providencia, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol Nº 55-2009

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Andrés Sotomayor Morales.