SERVIHOST S.A.
con CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO-COLO REP. SARGENT & KRAHN, (CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO COLO)

hostalcolocolo.cl
Causa Rol N° 11 – 2014

Santiago, 2 de junio de 2014

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

A la presentación del segundo solicitante de fojas 156 y lo dispuesto en las bases del procedimiento:

No ha lugar por extemporáneo, sin perjuicio de lo que se resolverá:

PRIMERO: Que, de 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 solicitud de inscripción del nombre de dominio "**hostalcolocolo.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **SERVIHOST S.A.**, domiciliado en Colo Colo 743, Concepcion, Concepcion; y, como segundo solicitante, **CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO-COLO REP. SARGENT & KRAHN, (CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO COLO),** domiciliado en Av. Andres Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, Las Condes, Santiago, en que se

realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la audiencia antes referida compareció don LEONARDO GERBAUD KERN, en representación del segundo solicitante. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, la cual consta a fojas 19 alegando en lo medular lo siguiente:

- El CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO-COLO, en adelante COLO-COLO, es una institución dedicada al fútbol profesional con base en la ciudad de Santiago, Chile. Fue fundado el 19 de abril de 1925 por un grupo de ex futbolistas del Club Social y Deportivo Magallanes, liderados por David Arellano. Desde el año 2005 es administrado por la sociedad anónima Blanco y Negro S.A. bajo un sistema de concesión.
- COLO-COLO cuenta con una familia de marcas comerciales que corresponden o bien se estructuran precisamente en la expresión "**COLO COLO**" (elemento funcional y distintivo del dominio en disputa), como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones. Estas marcas se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI").

Dichas marcas se detallan a continuación:

- Solicitud de renovación Nº 1.094.962 del registro antiguo Nº 693.251, "**COLO-COLO**", denominativa, para distinguir "***servicios de hotel****, restaurant, bar y establecimientos encargados de procurar alimentos preparados y bebidas para el consumo, servicios de salas cuna"* en la clase 43 y otros servicios en las clases 37, 41, 42 y 44.
- Solicitud de renovación Nº 1.094.966 del registro antiguo Nº 693.252, "**COLO-COLO**", mixta, para distinguir "***servicios de hotel****, restaurant, bar y establecimientos encargados de procurar alimentos preparados y bebidas para el consumo, servicios de salas cuna"* en la clase 43 y otros servicios en las clases 37, 41, 42 y 44.
- Registro Nº 766.954, "**COLO-COLO**", mixta, para distinguir servicios en la clase 38.
- Registro Nº 899.215, "**COLO-COLO**", mixta, para distinguir servicios en la clase 38.
- Registro Nº 869.491, "**COLO COLO**", denominativa, para productos en clase 30.
- Registro Nº 779.661, "**COLO COLO**", denominativa, para productos en la clase 33.
- Registro Nº 765.200, "**COLO-COLO**", mixta, para distinguir servicios en la clase 41.
- Registro Nº 765.201, "**COLO-COLO**", mixta, para distinguir servicios en la clase 36.
- Registro Nº 765.202, "**COLO-COLO**", mixta, para distinguir productos en la clase 28.
- Registro Nº 765.203, "**COLO-COLO**", mixta, para distinguir productos en la clase 12.
- Registro Nº 765.204, "**COLO-COLO**", denominativa, para distinguir productos en la clase 16.

- Registro Nº 765.205, "**COLO-COLO**", denominativa, para distinguir productos en la clase 12.
- Registro Nº 765.206, "**COLO-COLO**", denominativa, para distinguir productos en la clase 3.
- Registro Nº 765.207, "**COLO-COLO**", denominativa, para distinguir productos en la clase 5.
- Registro Nº 765.208, "**COLO-COLO**", denominativa, para distinguir servicios en la clase 36.
- Registro Nº 765.209, "**COLO-COLO**", mixta, para distinguir productos en la clase 25.
- Registro Nº 765.210, "**COLO-COLO**", mixta, para distinguir productos en la clase 3.
- Registro Nº 765.211, "**COLO-COLO**", mixta, para distinguir productos en la clase 5.
- Registro Nº 958.330, "**COLO-COLO**", mixta, para distinguir productos en la clase 11.

- El segundo solicitante es titular de una gran cantidad de registros de marcas para la expresión "COLO COLO", íntegramente REPRODUCIDA en el nombre de dominio en disputa.
- Los usuarios y consumidores relacionarán este dominio con el segundo solicitante y no con la demandada, pues al enfrentarse al mismo lógicamente pensarán que se trata de un dominio del reconocido club de futbol "COLO-COLO" o autorizado por éste. Cabe destacar que la expresión "HOSTAL" agregada al inicio del dominio en disputa, no confiere distintividad alguna, según se explicará más adelante.
- Cabe destacar que el segundo solicitante ya es titular de nombres de dominio CONFUSAMENTE SIMILARES al dominio en disputa; a saber:

  - COLOCOLO.CL

- COLOCOLOCHILE.CL
- COLOCOLOVALLENAR.CL
- COLOCOLOVALPO.CL
- COLOCOLOLAFLORIDA.CL
- COLOCOLOTV.CL
- SOYDECOLOCOLO.CL
- COLOCOLOENLARED.CL
- TVCOLOCOLO.CL

- El solicitante del nombre de dominio en disputa HOSTALCOLOCOLO.CL, se limitó a tomar la expresión con la cual se identifica el club de futbol más popular de Chile, simplemente agregando la expresión HOSTAL, la que no puede considerarse un elemento diferenciador. Resulta evidente que este nombre de dominio REPRODUCE el nombre del prestigioso y reconocido club deportivo COLO COLO, sin su autorización, lo que implica un serio riesgo de error y confusión en los usuarios de internet, acerca del origen de los contenidos y la información que en este dominio se entregue.

- Cabe destacar que las marcas del segundo solicitante son IDÉNTICAS al elemento distintivo y funcional del nombre de dominio en disputa, esto es la expresión "COLO-COLO". Es más, en el caso particular de autos, la demandada se limitó a solicitar un nombre de dominio que contiene íntegramente las marcas registradas y nombres de dominio de nuestro mandante, agregando sólo la expresión “HOSTAL”, expresión que no aporta distintividad alguna. De hecho, con dicha expresión se designan servicios de hospedaje y hotelería, los que el segundo solicitante protege y distingue (entre otras) con su marca COLO-COLO, lo que le confiere derechos EXCLUSIVOS y EXCLUYENTES respecto de la misma.
- En virtud del artículo 14 del Reglamento, corresponde rechazar la solicitud de la demandada respecto del nombre del dominio HOSTALCOLOCOLO.CL, ya

que de lo contrario se permitirá que un tercero registre como dominio y haga uso de una marca comercial que está debidamente registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

- Los nombres de dominio comparten propósitos y características de tal naturaleza con las marcas comerciales, que es posible sostener que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, facilitando así el comercio e intentando evitar que los usuarios caigan en errores o confusión con respecto a ellos.
- El Convenio de París, establece que las marcas famosas y notorias, como es el caso de "COLO-COLO", han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por el otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.
- El segundo solicitante es titular del mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido éste quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "COLO-COLO" y sus distintos productos y derivaciones.
- De la aplicación de los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio se concluye en el mejor derecho del segundo solicitante sobre el signo en disputa.
- La asignación del dominio "hostalcolocolo.cl" al primer solicitante constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y

los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Copia de los certificados de registro marcario ya individualizados.
2. Copias de documentos de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad del segundo solicitante sobre los nombres de dominio individualizados.
3. Impresión del sitio Web www.colocolo.cl, sitio oficial del segundo solicitante, en el que se destacan noticias sobre la actualidad del club y la oferta de servicios y productos asociados a la expresión COLO COLO, la cual identifica al segundo solicitante tanto en el mercado real como en internet.
4. Impresión del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una reseña histórica y comercial del CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO-COLO, destacándose como el club deportivo más popular de Chile y uno de los más importantes de América, dando cuenta de su posicionamiento en el mercado e Internet.
5. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio “colocolochile.cl”, de fecha 20 de Noviembre de 2008.
6. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio “viñasdelmaipo.cl”, de fecha 21 de Mayo de 2006.
7. Sentencia arbitral recaída en el procedimiento arbitral de asignación del nombre de dominio promain.cl, de fecha 6 de julio de 2009.
8. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio masajescorona.cl, de fecha 30 de enero de 2013.

SEXTO: Que, dentro de plazo, el primer solicitante presentó la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, la cual consta a fojas 144 alegando en lo medular lo siguiente:

- La empresa del primer solicitante existe desde el año 2006 y fue creada desde entonces, bajo el nombre legal de SERVIHOST S.A. cuyo giro es la de residencial, el que lo ejerce en lo particular en la HOSTAL COLO COLO, ubicada en calle Colo Colo nº 750, de la ciudad de Concepción
- Que durante estos años ha existido y sido conocida extensamente en la prestación de sus servicios tanto a diversas empresas como a particulares de la región del Bio Bio y de otras a nivel nacional.
- Que la solicitud de dominio presentada con fecha 17 de julio de 2013, se efectuó sobre la base de la inclusión de su nombre comercial y sin que existiera a tal fecha, otro dominio igual, ni semejante; agrego a lo anterior que el hosting asociado y la página está en funcionamiento actualmente.
- La reclamante presenta solicitud de inscripción bajo el mismo nombre que el primer solicitante, circunstancia que no resiste fundamento bajo ningún punto de vista, toda vez que la reclamante ya tiene registrado otros los dominios con la palabra “Colo Colo” ; existiendo por lo demás más de otros 50 dominios con la sigla “Colo Colo” , de las más diversas géneros y rubros.
- Que la inscripción no ha sido ni abusiva ni realizada de mala fe, toda vez que el asignatario del dominio lo está preparando para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre; y que además el asignatario del nombre de dominio, es comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación.

El primer solicitante acompañó los siguientes documentos:

a) copia del certificado de vigencia de la sociedad.
b) copia de la solicitud de iniciación de actividades ante el SII.
c) copia de las facturas de la empresa en que aparece claramente que el nombre de Hostal Colo Colo corresponde y concuerda con el del dominio solicitado.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal tuvo por interpuestas las demandas de mejor derecho por asignación de nombre de dominio del primer y segundo solicitante, por acompañados los documentos presentados, y dio traslado a las respectivas presentaciones.

OCTAVO: Que, el primer solicitante evacuó el traslado conferido de conformidad a las bases del procedimiento de autos, el que consta a fojas 152, señalando en lo medular lo siguiente:

- Alegar que haber inscrito el nombre como marca, es exclusivo y excluyente de cualquier otra institución, o persona jurídica, de distinto ámbito, es ir en contra de todo sentido y lógica; a mayor abundamiento, el pretender que si una institución jurídica tiene un denominado nombre, ello le da derecho para obtener una resolución que le permita tenerlo de manera exclusiva y excluyente, sobre cualquier ámbito de actividad humana, es a lo menos una pretensión aberrante y antijurídica.
- El primer solicitante inició un sitio en internet, en donde asociado al nombre de la empresa, sea fácil de ubicar Hostal Colo-Colo, está referida a una empresa del área de los servicios de hospedaje; y a mayor abundamiento, es una persona jurídica de ámbito comercial, ubicado en la calle Colo-Colo de la ciudad de Concepción y como tal tiene el legítimo derecho de utilizar su nombre para la dirección de su página en internet.
- De aceptarse lo alegado por mi contraparte, podríamos llegar al extremo de estar facultado dicho club de futbol, para actuar en contra de todos las

comunas del país, que tienen en alguna de sus calles el nombre de Colo-Colo, lo que es del todo ilógico.

- Finalmente no puede aceptarse que por tener inscrita la marca, le hace dueño exclusivo del nombre, cuando lo ha tomado al igual que mi representada, de un personaje histórico de este país, por lo que no es una creación intelectual, ni tampoco un nombre inventado por dicha institución deportiva, por lo que mal puede alegar una dominio exclusivo de dicho nombre, más aun si ni siquiera es continuador legal ni legítimo, de la persona mapuche llamada colo-colo, el que obviamente no tiene relación con ambas partes del presente arbitraje.

NOVENO: Que se evacuó el traslado conferido al segundo solicitante, en su rebeldía.

DÉCIMO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal en el buscador “Google” y al sitio web www.hostalcolocolo.cl.

UNDÉCIMO: Que el segundo solicitante presentó un escrito haciendo presente diversas consideraciones, las cuales se tuvieron por no presentadas por extemporáneo, en conformidad con las bases del procedimiento.

CONSIDERANDO:

DUODÉCIMO: Que, atendido a que los documentos acompañados por las partes no han sido objetados, y han sido presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO TERCERO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis de los documentos acompañados, puede inferirse con suficiencia que el segundo solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legítimo.

DÉCIMO CUARTO: Que, siendo efectivo que SERVIHOST S.A. es el primer solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio “first come, first served” es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO QUINTO: Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada que es titular de las marca “COLO COLO”. De lo señalado, y de sus propios dichos se desprende que su interés en la asignación del nombre de dominio es obtener protección de su signo distintivo y evitar la confusión de los consumidores y usuarios.

DÉCIMO SEXTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de sistema social en la Web, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las

personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos.

DÉCIMO OCTAVO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa “hostalcolocolo.cl” es idéntico a la marca comercial de la que es titular el segundo solicitante, a saber “Colo Colo”, no constituyendo la adición del término “hostal” al inicio del nombre de dominio pedido, un elemento que permita la diferenciación del dominio cuestionado respecto de los dominios y marcas comerciales del segundo solicitante, lo cual podría causar confusión del público consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios que en este se comercialicen.

DÉCIMO NOVENO: Que, en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos que son sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la prudencia y la equidad, se ha realizado una inspección personal del tribunal en el buscador Google. Para tales efectos, se han ingresado los siguientes campos de búsqueda:

a.- “hostalcolocolo.cl”: tomando en cuenta los primeros diez resultados, aparece la página web del primer solicitante dentro de las primeras entradas.

b.- “SERVIHOST SA”: dentro de los primeros diez resultados aparecen diversos sitios web sin ninguna relación entre ellos y de diversas materias.

Por último, revisado el dominio www.hostalcolocolo.cl, este árbitro comprobó que el sitio web se encuentra operativo.

VIGÉSIMO: Que, de los antecedentes disponibles es posible establecer el legítimo interés del segundo solicitante en cuanto a proteger la expresión que constituye la marca comercial de la que es titular, atendida la similitud entre la misma y el

nombre de dominio objeto del presente conflicto, lo que permite entender que existe una pretensión atendible en el sentido de impedir una confusión de los cibernautas respecto de los productos y servicios que otorga el segundo requirente del nombre de dominio. A mayor abundamiento, dada la irrefutable identidad entre la marca comercial, los registros y la fama que ostenta el segundo solicitante y el nombre de dominio en disputa, no puede de suyo consagrarse un mejor derecho por el sólo uso efectivo, toda vez que el primer solicitante no es titular de ninguna marca o nombre de dominio que se relacione con las palabras Hostal o Colo Colo, y tampoco estos términos dicen relación alguna con su razón social o nombre de fantasía. Por lo anterior, éste árbitro arbitrador inclina su convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante, concluyendo que se le deberá otorgar la protección requerida en esta contienda arbitral.

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

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio **“hostalcolocolo.cl”** al segundo solicitante, **CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO-COLO REP. SARGENT & KRAHN, (CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO COLO)**

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2014.06.02 10:03:48 -04'00'

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

Resolvió Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y Sebastián Matías Contreras Pizarro.