JUEZ ÁRBITRO
CRISTIAN SAIEH MENA

CAROLINA ISABEL ROJAS ATIENZA v. HOTELERA SANTA MAGDALENA S.A.

Causa Rol N° 16-2012

Santiago, 18 de junio de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

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 "**labuganvilia.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, doña **CAROLINA ISABEL ROJAS ATIENZA**, con domicilio en 1 Poniente número 350, departamento 22, comuna y ciudad de Viña del Mar; y como segundo solicitante, **HOTELERA SANTA MAGDALENA S.A.**, con domicilio en Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco, número 5561, piso 8, comuna de 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 oportunidad de esa primera actuación comparecieron ambos solicitantes, debidamente representados. El primer solicitante compareció representado por don Rodrigo Quevedo Tello, mientras que en representación del segundo solicitante compareció don Carlos Benussi Díaz. 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 demanda por asignación del nombre de dominio en conflicto, alegando en lo medular lo siguiente:

- STARWOOD HOTELS AND RESORTS WORLWIDE, INC., es uno de los conglomerados hoteleros más importantes de todo el mundo. Fundado en Estados Unidos en el año 1969, tiene a su haber nueve marcas de hoteles a nivel mundial, a saber, SHERATON, WESTIN, FOUR POINTS BY SHERATON, W HOTELS, ST. REGIS, THE LUXURY COLLECTION, LE MERDIEN, ELEMENT y ALOFT.
- Que, FOUR POINTS BY SHERATON, es una marca creada por STARWOOD HOTELS en abril de 1995, instalándose en Chile en el año 2000, en virtud de un contrato de franquicia que STARWOOD HOTELS celebró con su mandante, HOTELERA SANTA MAGDALENA S.A., adquiriendo a través de los años gran reconocimiento y prestigio entre el público consumidor.
- Que dentro de los servicios que presta FOUR POINTS BY SHERATON, se encuentra el reconocido restaurante "BUGANVILIA", el cual atiende tanto a huéspedes como a consumidores que visitan el restaurant diariamente, constituyendo un elemento de atracción de la preferencia de huéspedes y consumidores en general.
- Que su representada, cuenta con la marca comercial "BUGANVILIA", cuyo registro marcario es el número 904.708, para distinguir servicios de restaurant, bar, procuración de alimentos y bebidas en general, autoservicio, snack bar, hotel, residencial y motel, y que distingue servicios en la clase 43.
- Que el restaurant de su mandante, se distingue en el mercado con la expresión BUGANVILIA, signo idéntico al elemento distintivo y funcional

del nombre de dominio en disputa, por lo que su uso por un tercero, le producirá un grave perjuicio.

- Siendo reconocido el hecho de que los usuarios de Internet ingresan a los sitios mediante nombres que les son familiares, el usuario asociará indirectamente el nombre de dominio **"labuganvilia.cl"** a un sitio de internet con información relativa a su mandante, HOTELERA SANTA MAGDALENA S.A., que a través de su restaurant BUGANVILIA, otorga servicios gastronómicos, lo que se producirá, por que en el nombre de dominio en disputa, se encuentra íntegramente reproducida la marca de su mandante, agregando a ello, el hecho de que su representada tiene a su haber el nombre de dominio "**BUGANVILIA.CL**.
- Que el nombre de dominio en disputa, **"labuganvilia.cl"**, es engañosamente similar al nombre de dominio y marca comercial que tiene su mandante, no constituyendo bajo ningún supuesto la expresión "la" un elemento diferenciador, lo que inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet, que pueden llegar a creer que en el mencionado sitio, se difunde información del reconocido restaurant BUGANVILIA.
- Que el restaurant, BUGANVILIA, goza de gran presencia en Internet, lo que lo ha hecho reconocido entre los consumidores. Al respecto, agrega, que la función básica de nombre de dominio es aquella que consiste en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que no se cumplirá si se otorga el dominio en disputa al primer solicitante.
- Que atendido los distintos criterios de solución de conflictos, además de la función técnica que cumplen los nombres de dominio, tienen un rol como identificadores del origen de los diversos bienes y servicios que se ofrecen en Internet, facilitando así su comercio, por lo que la doctrina y jurisprudencia ha efectuado una relación lógica entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En este sentido, su mandante cuenta con la marca BUGANVILIA, que es idéntica al nombre de dominio en disputa, que además utiliza en el mercado.

- Que la normativa de ICANN, relacionada a la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio, y de la OMPI, señalan, a grandes rasgos, que el criterio fundamental para resolución de conflictos relacionados a la asignación de nombres de dominio, es la titularidad que tiene la parte demandante sobre una marca de productos o servicios, o cuando el nombre de dominio en disputa es engañosamente similar a una marca de productos, criterio que también adopta NIC, como causal de revocación de un nombre de dominio.
- Que el nombre de dominio, debe ser asignado a quién le ha conferido fama, notoriedad y prestigio. Al efecto el restaurant BUGANVILIA, es el que ha dado la fama y notoriedad aludida al DNS en disputa, ya que además ofrece los servicios señalados en el registro marcario respectivo.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Certificado de registro marcario.
2. Documento obtenido en el sitio web de NIC Chile, que da cuenta de nombres de dominio inscritos a favor de su mandante.
3. Impresión sitio web STARWOOD HOTELS AND RESORRTS WORLWIDE INC.
4. Impresión sitio web oficial FOUR POINTS BY SHERATON, y del restaurant BUGANVILIA.
5. Impresión sitio web www.wikipedia.cl.
6. Impresión sitio web www.hvs.com.
7. Impresión sitio web www.santiagogourmet.com.
8. Impresión sitio web www.redstaurant.com.
9. Impresión sitio web www.guiadelvino.cl
10. Impresión sitio web www.chilnet.cl
11. Impresión sitio web buscador.emol.com
12. Copia fallo arbitral recaído sobre asignación del nombre de dominio promain.cl

13. Copia fallo arbitral recaído sobre asignación del nombre de dominio viñasdelmaipo.cl
14. Poder otorgado por HOTELERA SANTA MAGDALENA a Sargent & Krahn.
15. Copia de delegación de poder.
16. Copia de patente profesional.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda por asignación de nombre de dominio presentada por el segundo solicitante, tuvo por acompañados, con citación, los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al primer solicitante.

SÉPTIMO: Que, dentro de plazo, el primer solicitante presentó escrito de pretensiones, argumentando en lo medular y sustancial lo siguiente:

- Que su representada ha creado de buena fe la página web www.labuganvilia.cl, con la intención de que su tienda "La Buganvilia Boutique Hogar", fuese conocida por los visitantes en Internet, pudiendo así alcanzar un mayor número de clientes.
- La página labuganvilia.cl, fue inscrita en el año 2009, erróneamente por doña Ninette Juvencia Farías Belmar, en circunstancias de que se debió inscribir a nombre de su representada, doña Carolina Rojas, lo que se intentó subsanar oportunamente, lo que no tuvo los efectos queridos, iniciándose un nuevo proceso de inscripción a favor de su mandante.
- Que con fecha 02 de julio de 2010 se crea en "Facebook" un sitio llamado "La Buganvilia", luego en 2011, crean un sitio en la misma red social llamdo "La Buganvilia Diseño"
- Que su representada, se ha dedicado a la actividad de decoración y bordados desde el año 2004, por lo que ha dado a conocer el nombre "La Buganvilia" al menos desde dicha fecha.
- Que su representada tiene un interés legítimo en el uso del dominio en disputa, utilizándolo para promocionar sus productos y servicios, que son de

un giro totalmente distinto al de la contraria, por lo que no pretende pasar a llevar en ningún momento el giro de Hotelera Santa Magdalena.

- Que las partes se encuentran en igualdad de derechos, por lo que se deberá aplicar el principio "*first come, first served*".

El primer solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Impresiones sitio web NIC Chile, INAPI, Servicio de Impuestos Internos, "Facebook" de "La Buganvilia".
2. Impresiones del "Blog" "labuganvilia.blogspot.com"
3. Impresiones página web del S.I.I.
4. Copia de formulario de modificación y actualización de información ante el S.I.I.
5. Copia libro de contabilidad de La Buganvilia.
6. Copias de boletas y etiquetas de "La Buganvilia"
7. Set de fotografías del local donde su mandante ejerce su actividad comercial.
8. Impresiones sitio web www.labuganvilia.cl

OCTAVO: Que, este Tribunal tuvo por presentada las pretensiones, y tuvo por acompañados con citación los documentos presentados y dio traslado de la presentación al segundo solicitante.

NOVENO: Que, encontrándose dentro de plazo, el segundo solicitante evacuó el traslado conferido, señalando en lo medular los siguientes argumentos:

- Que el primer solicitante ha invocado a su buena fe en la solicitud del nombre de dominio, lo que no constituye un factor relevante en el presente juicio, toda vez que este no es un juicio de revocación, ni puede ser invocado como elemento de un mejor derecho para la asignación de un nombre de dominio, ya que el dominio puede ser confundible con el nombre, marca o denominación de otro, e inducir a error a los usuarios de Internet y consumidores.

- Que, si bien los contenidos de las páginas web son distintos, existen los casos del denominado "*tiposquatting*", en los que el solicitante sólo busca beneficiarse de la fama y reconocimiento de una marca determinada. En efecto, el solicitante busca atrapar tráfico de la red de Internet solicitando como dominio la marca de un tercero. Con ello, el riesgo de error no está dado por que el usuario piense que los productos que se ofrecen provengan de su mandante, si no que habiendo querido ingresar a un dominio de su representada, el usuario, lo asocie a esta y termine ingresando a un dominio solicitado por la contraria. Este motivo es suficiente para rechazar la solicitud del primer solicitante, asignando el dominio a su representada que tiene un vínculo reconocido e identidad más estrecha y antigua con el mismo.

DÉCIMO: Que se tuvo por evacuado el traslado conferido al segundo solicitante.

UNDÉCIMO: Que, en atención a las facultades de este Juez Arbitrador, se abrió un término especial de 5 días hábiles para que las partes pudieran señalar lo que estimen pertinente en relación a la materia debatida en estos autos, resolución que fue debidamente notificada a la partes, y no fue objetada.

DÉCIMO SEGUNDO: Que en uso de referido término especial, el primer solicitante hizo su presentación, argumentando en lo medular lo siguiente:

- Que la segunda solicitante, alega tener la marca "LA BUGANVILIA", para lo cual se hace necesario hacer presente el Principio de Especialidad en relación al derecho marcario, el cual señala que las marcas sólo protegen aquellos productos o servicios que comprenden las clases en las que fueron registradas, lo que permite que existan dos o más marcas idénticas o similares en diferentes clases, y a favor de distintos titulares.
- Que ingresando en el buscador Google, al ingresar el término "buganvilia", aparecen resultados referentes a la flor del mismo nombre, pero si se ingresa la frase "buganvilia restaurant", se pueden encontrar resultados relacionados al segundo solicitante, en páginas de internet de terceros.

Con lo anterior, si los usuarios de Internet ingresan a la web con el término que les es familiar, y que según el segundo solicitante es "BUGANVILIA" o "LA BUGANVILIA", es muy difícil que encuentren antecedentes del restaurant "LA BUGANVILIA".

- Que la solicitud del dominio "labungavilia.cl" es dos años anterior a la solicitud por parte del segundo solicitante del DNS "buganvilia.cl", por lo que bajo ningún supuesto la solicitud de su representada, es contraria a lo que establece el artículo 14 del Reglamento.
- Que el perjuicio alegado por la segunda solicitante no es tal, ya que el giro de su representada es completamente distinto al de restaurant.
- Que la fama y notoriedad que señala tener el segundo solicitante, en relación al restaurant "LA BUGANVILIA" no es tal, toda vez que la verdadera fama la tiene el conglomerado de STARWOOD.

DÉCIMO TERCERO: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO,

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

DÉCIMO QUINTO: 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 preliminar de los documentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés legítimo, pero de distinta consistencia.

DÉCIMO SEXTO: Que la finalidad del nombre de dominio es, primordialmente, la de identificar un determinado producto o servicio, a fin de evitar que el público y

los consumidores de Internet, puedan caer en confusión sobre la procedencia y calidad de los mismos, además de permitirles tener acceso, a través de la Web, a información relacionada con los productos identificados a través del nombre de dominio en cuestión

DÉCIMO SEPTIMO: Que, siendo efectivo que doña CAROLINA ISABEL ROJAS ATIENZA fue 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 abocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO OCTAVO: Que, a través de los documentos acompañados por el primer solicitante, queda suficientemente acreditado que doña CAROLINA ISABEL ROJAS ATIENZA ha solicitado el nombre de dominio en disputa a fin de obtener un signo distintivo con el cual identificar sus productos, alegando además que ha creado una tienda de decoración y bordados, la cual funciona desde el año 2004, por lo que ha promovido el nombre "LA BUGANVILIA" desde dicha fecha, entre los consumidores.

DÉCIMO NOVENO: Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada en autos, que es titular de la marca "BUGANVILIA", y del nombre de dominio buganvilia.cl. De lo anteriormente señalado se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web y evitar la posibilidad de dilución marcaria y confusión.

VIGÉSIMO: Que, conforme a los elementos de prueba aportados por las partes, no objetados, queda acreditado que el primer solicitante, desarrolla una actividad comercial relacionada a los bordados y decoración, mientras que el ámbito de actividad del segundo solicitante es la de otorgar servicios de restaurant en un

Hotel de Santiago. Como se advierte, los productos y servicios de las partes intervienen en mercados totalmente distintos, no existiendo por tanto competencia entre ellos, por lo que mal podrían las correspondientes solicitudes sobre el nombre de dominio en disputa, afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes o la ética mercantil. A mayor abundamiento, de la inspección personal de este tribunal al sitio web www.labuganvilia.cl, se ha podido comprobar que el nombre de dominio se encuentra en uso lo que demuestra el interés alegado por la primera solicitante en el dominio en disputa.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, de conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, ninguna de las solicitudes en disputa incurre en las previsiones contenidas en N° 14 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, vale decir, no infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, ni derechos válidamente adquiridos. Por otro lado, no existen antecedentes para sostener que alguna de las partes ha actuado de mala fe, o que exista abusos de derecho, o de intereses sobre las marcas o nombres sociales que sustentan sus pretensiones al momento de solicitar el nombre de dominio en disputa, por lo que se puede concluir que no existe perjuicio en contra de una u otra parte.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que de las probanzas rendidas en este juicio y de los dichos de las partes, se ha logrado establecer que el giro o actividad de la primera solicitante, es completamente distinto al del segundo solicitante, no existiendo indicios que permitan concluir que una parte se inmiscuirá en las actividades de la otra, por lo que se deberá descartar toda posibilidad de confusión entre los consumidores de Internet, en relación a los productos o servicios que ofrecen las partes de este juicio.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,

JUEZ ÁRBITRO
CRISTIAN SAIEH MENA

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio **"labuganvilia.cl"** al primer solicitante, doña **CAROLINA ISABEL ROJAS ATIENZA**, con domicilio en 1 Poniente número 350, departamento 22, comuna y ciudad de Viña del Mar

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 N° 16 – 2012

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañía Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2012.06.18 16:38:28 -04'00'

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.