Fallo arbitral por dominio "mhot.cl"

DANIEL EDUARDO GONZALEZ TAGLE

-v-

S.A.C.I. FALABELLA

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 06 de Diciembre de 2011

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio 0F. 14.847, de 6 de Septiembre de 2011, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "mhot.cl";

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto**: DANIEL EDUARDO GONZALEZ TAGLE,** particular, cuya profesión no consta en autos, RUT Nº 12.691.078-9, domiciliado en Rancagua 051, D. 502, Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "mhot.cl", el cual pidió a su favor el día 16 de Mayo de

2011, a las 16:14:26 horas GMT y **S.A.C.I. FALABELLA,** persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, representada por Silva y Cía., RUT N° 90.749.000-9, ambos domiciliados, para estos efectos, Hendaya Nº60, piso 4, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "mhot.cl", el cual pidió a su favor el día 07 de Junio de 2011, a las 16:55:10, horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 08 de Septiembre de 2011, la cual rola a fjs. 8 en los autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 26 de Septiembre de 2011, a las 11,30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan en los autos y, a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 26 de Septiembre de 2011, tuvo lugar el comparendo decretado con asistencia del primer solicitante DANIEL GONZALEZ TAGLE y con la asistencia de doña María José Arancibia, quien comparece en representación de S.A.C.I. FALABELLA, representada por Silva y Cía., en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos. El árbitro procedió la consignación

decretada estimándola bastante y acto seguido el tribunal procedió a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 11 de autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 26 de Septiembre de 2011, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en autos.

SÉPTIMO: Que por escrito que la a foja 20 de autos, la parte del segundo solicitante S.A.C.I. FALABELLA, representada por Silva y Cía., mediante escrito presentado por la abogado don GONZALO SANCHEZ SERRANO, solicita la asignación del nombre de dominio "mhot.cl", basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho, que se transcriben, en síntesis, de su libelo:

Señala en primer término que para comprender la legitimidad de la pretensión de su mandante, resulta fundamental señalar que S.A.C.I. FALABELLA. es una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional como internacional.Su origen se remonta al año **1889**, cuando nace como la primera gran sastrería en Chile bajo el mando de Salvatore Falabella. Posteriormente se incorpora Alberto Solari, quien le da un gran impulso a la tienda incorporando nuevos productos y locales de venta. Su primer local fuera de Santiago de Chile se construye en Concepción en 1962. Crea su tarjeta de crédito, CMR, en 1980.Debemos señalar que también ha entrado a otros negocios a través de sus filiales, servicios

financieros a través de Banco Falabella en Chile y Perú, supermercados (Tottus en Chile y Perú, y San Francisco en Chile), tiendas para el equipamiento y mejoramiento del hogar (Sodimac, Sodimac Constructor y Homecenter Sodimac, con presencia en Chile, Perú, Colombia y Argentina), Fabricación de vestuario e inversiones inmobiliarias en centros comerciales (50% de Mall Plaza, 45% en Plaza Vespucio, ambos en Chile y 100% de Malls del Perú en Perú), Viajes Falabella. Actualmente la empresa cuenta con más de 37 sucursales a lo largo de Chile y sucursales en Perú, Colombia y Argentina.

Agrega que dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por su mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto HOT. Para diversas clases, conforme se desprende de los registros de marca comerciales, que en informe se acompañan en el primer otrosí de esta presentación. Todo lo anterior demuestra que su representada S.A.C.I. FALABELLA, es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo **HOT**. Ello es un hecho "público y notorio" el cual es reconocido por todo el mercado nacional de acuerdo a las pruebas que se adjuntan en otrosí de esta presentación.

Indica que el nombre de dominio solicitado **MHOT.CL**, contiene en forma principal la marca registrada por parte

de mi representada., no siendo distintivo anteponer la letra "M" a la marca de mi representada. En otro orden, el primer solicitante no tiene marcas registradas o alguna razón social que pueda justificar que lo hagan detentar un mejor derecho. Por lo anterior estimamos que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, es inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de S.A.C.I. FALABELLA.

En el plano de los argumentos jurídicos alude a los criterios aplicables para la asignación de los nombres de dominio, cuya noción y funciones señala citando lo sostenido por la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." señalando al respecto: " Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos". Añade que así lo ha dicho diversa jurisprudencia arbitral, indicando que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localización

eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio.

En este mismo orden de ideas agrega que dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener su representada una marca comercial, solicitamos que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, actualización del antiguo aforismo jurídico "*prior in tempore prior in iure*", que en materia de nombres de dominio se traduce en "*el primero que llega es el único servido*" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia. Afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de Internet se han ido refinando, de esta manera los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "**mejor derecho**". Es así como la regulación sobre

nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación "aquella de las partes que demuestre tener un **mejor derecho**". Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna mi mandante posee sólidos fundamentos. Señala también este segundo solicitante que su representada es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa, de lo contrario se estaría vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el **artículo 19 N° 24 y 25** respectivamente y las disposiciones legales de los **artículos 582, 583 y 584 del Código Civil.** Agrega asimismo que el rechazar su pretensión implicaría, a su juicio, conculcar el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las **marcas comerciales**, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio. Lo anterior no por objeto limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, lo que buscamos es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio.

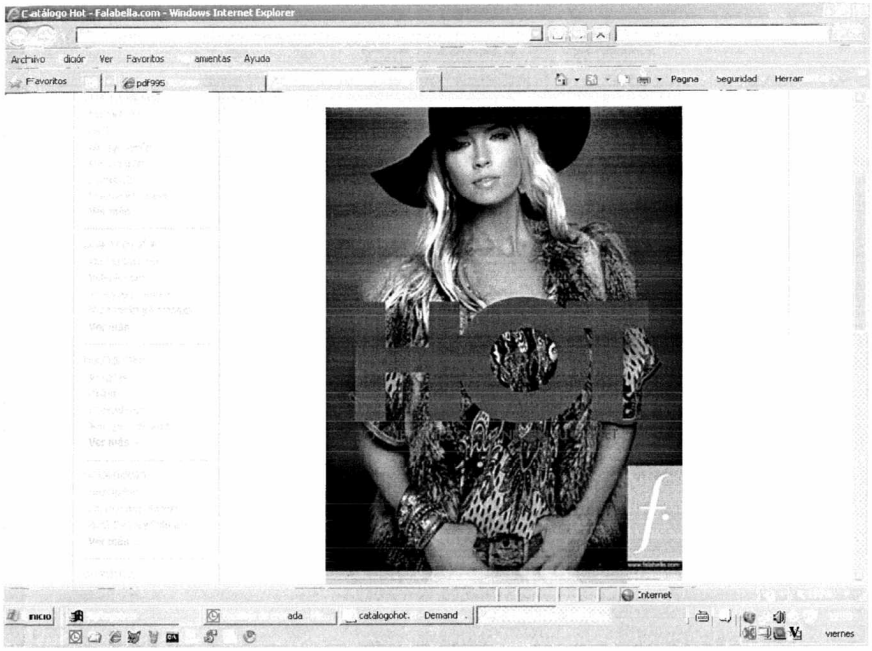
Cita en su favor el contenido de los artículos 14 y 22 del Reglamento NIC CHILE, que no se transcriben por ser

ampliamente conocidos y agrega que la Jurisprudencia arbitral se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos. Añade que, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes.

Alude también a la denominada "**dilución"** de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de mi representada, ocurriría que los usuarios de Internet identifiquen servicios que no corresponden a ella, indudablemente empezará a generarse un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. En definitiva, lo anterior se traduce en un

importante atentado a la "**identidad comercial**", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. Agrega que la marca comercial, notoria y conocida, HOT, está incluida en el dominio de autos y que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria. Concluye solicitando que se asigne el nombre de dominio en disputa a su representada S.A.C.I. FALABELLA.

A continuación se insertan los documentos acompañados por el segundo solicitante, para acreditar su pretensión de obtener a la asignación del nombra de dominio materia de este arbitraje:


Catálogo Hot - Falabella.com - Windows Internet Explorer
Archivo
Ver
Favoritos
Ayuda
Favoritos
pdf995
Pagina
Seguridad
Herrar
Internet
catalogohot.
Demand
viernes

REPORTE DE MARCAS COMERCIALES

TITULAR : S.A.C.I. Falabella

Fecha : *08/04/2011*

	MARCA	TIPO COBERTURA	CLASES REGION	Nº SOLICITUD FECHA SOL ESTADO	Nº REGISTRO FECHA REG	VENCIMIENTO	
1	HOT	Denominativa Servicios	35	772812 09/05/2007 Concedida	805278 10/01/2008	10/01/2018	
2	HOT	Mixta Productos	14	894058 03/02/2010 Concedida	890867 19/07/2010	19/07/2020	HOT
3	HOT	Mixta Productos	16	894057 03/02/2010 Concedida	890866 19/07/2010	19/07/2020	HOT
4	HOT	Mixta Productos	18	894056 03/02/2010 Concedida	890865 19/07/2010	19/07/2020	HOT
5	HOT	Mixta Productos	20	894055 03/02/2010 Concedida	890864 19/07/2010	19/07/2020	HOT

REPORTE DE MARCAS COMERCIALES

TITULAR : S.A.C.I. Falabella

Fecha : *08/04/2011*

	MARCA	TIPO COBERTURA	CLASES REGION	Nº SOLICITUD FECHA SOL ESTADO	Nº REGISTRO FECHA REG	VENCIMIENTO	
6	HOT	Mixta Productos	25	894054 03/02/2010 Concedida	890863 19/07/2010	19/07/2020	HOT
7	HOT	Mixta Servicios	35	894053 03/02/2010 Concedida	890862 19/07/2010	19/07/2020	HOT
8	HOT	Mixta Productos	14	894061 03/02/2010 Concedida	890868 19/07/2010	19/07/2020	HOT
9	HOT	Mixta Productos	16	894062 03/02/2010 Concedida	890869 19/07/2010	19/07/2020	HOT
10	HOT	Mixta Productos	18	894063 03/02/2010 Concedida	890870 19/07/2010	19/07/2020	HOT

REPORTE DE MARCAS COMERCIALES

TITULAR : S.A.C.I. Falabella

Fecha : 08/04/2011

	MARCA	TIPO COBERTURA	CLASES REGION	Nº SOLICITUD FECHA SOL ESTADO	Nº REGISTRO FECHA REG	VENCIMIENTO	
11	HOT	Mixta Productos	20	894064 03/02/2010 Concedida	890871 19/07/2010	19/07/2020	HOT
12	HOT	Mixta Productos	25	894065 03/02/2010 Concedida	890872 19/07/2010	19/07/2020	HOT
13	HOT	Mixta Servicios	35	894066 03/02/2010 Concedida	896144 03/09/2010	03/09/2020	HOT
14	HOT	Mixta Productos	14	894068 03/02/2010 Concedida	896145 03/09/2010	03/09/2020	HOT
15	HOT	Mixta Productos	16	894069 03/02/2010 Concedida	896146 03/09/2010	03/09/2020	HOT

REPORTE DE MARCAS COMERCIALES

TITULAR : S.A.C.I. Falabella

Fecha : 06/04/2011

	MARCA	TIPO COBERTURA	CLASES REGION	Nº SOLICITUD FECHA SOL ESTADO	Nº REGISTRO FECHA REG	VENCIMIENTO	
16	HOT	Mixta Productos	18	894070 03/02/2010 Concedida	896147 03/09/2010	03/09/2020	HOT
17	HOT	Mixta Productos	20	894071 03/02/2010 Concedida	896148 03/09/2010	03/09/2020	HOT
18	HOT	Mixta Productos	25	894072 03/02/2010 Concedida	896149 03/09/2010	03/09/2020	HOT
19	HOT	Mixta Servicios	35	894073 03/02/2010 Concedida	896150 03/09/2010	03/09/2020	HOT
20	HOT FALABELLA	Denominativa Productos	16	772811 09/05/2007 Concedida	805277 10/01/2008	10/01/2018	

REPORTE DE MARCAS COMERCIALES

TITULAR : S.A.C.I. Falabella

Fecha : *08/04/2011*

	MARCA	TIPO COBERTURA	CLASES REGION	Nº SOLICITUD FECHA SOL ESTADO	Nº REGISTRO FECHA REG	VENCIMIENTO	
21	HOT FALABELLA	Denominativa Productos	25	853171 28/01/2009 Concedida	863538 20/10/2009	20/10/2019	
22	HOT FALABELLA	Denominativa Servicios	35	853173 28/01/2009 Concedida	866839 17/11/2009	17/11/2019	
23	HOT STATION	Mixta Productos	14	894047 03/02/2010 Concedida	890857 19/07/2010	19/07/2020	HOT
24	HOT STATION	Mixta Productos	16	894048 03/02/2010 Concedida	890858 19/07/2010	19/07/2020	HOT
25	HOT STATION	Mixta Productos	18	894049 03/02/2010 Concedida	890859 19/07/2010	19/07/2020	HOT

REPORTE DE MARCAS COMERCIALES

TITULAR : S.A.C.I. Falabella

Fecha : 08/04/2011

	MARCA	TIPO COBERTURA	CLASES REGION	Nº SOLICITUD FECHA SOL ESTADO	Nº REGISTRO FECHA REG	VENCIMIENTO	
26	HOT STATION	Mixta Productos	20	894050 03/02/2010 Concedida	890860 19/07/2010	19/07/2020	
27	HOT STATION	Mixta Productos	25	894051 03/02/2010 Concedida	890861 19/07/2010	19/07/2020	
28	HOT STATION	Mixta Servicios	35	894052 03/02/2010 Concedida	896143 03/09/2010	03/09/2020	
29	HOT, LO QUE TIENES QUE TENER EN EL CLOSET	Frase de propaganda Servicios	35	822229 30/05/2008 Concedida	842887 03/03/2009	03/03/2019	

OCTAVO: Que por resolución de fecha 12 de Octubre de 2011, con esa misma fecha fue notificada, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de S.A.C.I. FALABELLA, y se confirió traslado al primer solicitante**.**

NOVENO: Con fecha 27 de Octubre de 2011, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre "mhot.cl" y utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "mhot". Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico en la misma fecha en que se dictó.

DÉCIMO: Que el segundo solicitante S.A.C.I. FALABELLA, acompañó documentos probatorios conjuntamente con su demanda por la asignación del nombre de dominio materia de este arbitraje, con citación de parte contraria. El tribunal tuvo presente los documentos en la forma solicitada, se notificó a las partes por correo electrónico su providencia y los documentos no fueron objetados en tiempo ni forma.

UNDECIMO. El tribunal estimó que no era necesario dictar la resolución que fija el plazo de cinco días para hacer observaciones a la prueba rendida y al proceso en general, por que el primer solicitante no presentó demanda ni contestó la del segundo requiriente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, S.A.C.I. FALABELLA y por la documentación acompañada oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo sus marcas comerciales mediante su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresión "HOT", como se detalla en el acápite séptimo de las parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio "mhot.cl".

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio "FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso sub lite

la parte de S.A.C.I. FALABELLA, presentó prueba completa respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador no sólo la invocación del principio FIRST COME FIRST SERVED sino que además el primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no ocurrió, toda vez que estuvo en rebeldía durante todo el juicio y sin rendir prueba de ninguna especie.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "mhot.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por la confusión y por la dilución marcaria, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto en función de la marca HOT, que identifica las marcas registradas con la expresión HOT, puede entenderse que el dominio "mhot.cl", forma parte de las de marcas "HOT" e inducir a creer que existe unión entre el dominio así configurado y las marcas HOT.

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al nombre de dominio "mhot.cl" correspondería al segundo solicitante, no perjudica, en absoluto, al primer peticionario, quien como particular no tiene rubro ni actividad que se vincule con el dominio aludido.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "mhot.cl" al segundo solicitante, esto es, S.A.C.I. FALABELLA, RUT Nº 90.749.000-9, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, domiciliada para estos efectos en Hendaya Nº60, piso 4, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle
RU.T. Nº4.831.827-4
Testigo

Marcy Navarro Puentes
R.U.T. Nº 7.189.578-5
Testigo