Santiago, 31 de Octubre de 2007

Juicio arbitral termasjahuel.cl
Rol 61-2007

VISTOS:

Que mediante OF07942 de Nic Chile de 30 de Agosto pasado, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **"termasjahuel.cl".**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 31 de Agosto de 2007 a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día Jueves 13 de Sept. de 2007 a las 16:00 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, notificándoseles la misma por carta certificada de 31 de Agosto de 2007, lo que consta en autos.

Que con fecha 13 de Sept., a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia. El primer solicitante EDUARDO ANDRES TELLO ARAVENA no asistió y sí lo hizo el segundo – a través de doña Javiera Cossio, abogado-, quien manifestó su interés para la asignación del nombre de dominio a su representada.

Que conforme lo dispuesto en el Art. 8º inciso 4º, anexo 1, del Procedimiento sobre Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta.

Que en el procedimiento fijado se señaló un plazo de 10 días para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombre de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, sólo el segundo solicitante allegó sus argumentos y pruebas, lo que consta en autos.

Y VISTOS ADEMÁS:

PRIMERO: Que, fecha 1º de Oct. de 2007, doña MARIA JAVIERA COSSIO WUNDERLICH, abogado, en representación de S.A. JAHUEL DE AGUAS MINERALES Y BALNEARIO, en adelante el "segundo solicitante", interpuso demanda de mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa, y expuso como argumentos para su mejor derecho, entre otros, los siguientes:

a) Que el Balneario Termas, creado en 1912, se encuentra ubicado en la localidad de Jahuel, valle de Aconcagua, a 98 Km. de Santiago y es reconocido mundialmente por sus aguas termales y aire puro. El lugar cuenta con 450 hectáreas, donde se encuentra el Hotel, la Casona Darwin, 3 restaurantes, bar, piscina al aire libre, canchas de tenis, multicanchas, salas de juegos, Hidro Termal Gym y gimnasio; las Termas, que incluyen el centro termal, equipado con piscinas termales (una exterior y dos interiores) y spa termal (con 6 salas de tratamiento, salas de vapor, sauna seco, ducha jet y jacuzzi); y el Centro de Eventos, que cuenta con 5 salones altamente equipados para efectuar convenciones corporativas. La temperatura promedio de sus

aguas ronda los 22º, recomendadas para personas que sufren de afecciones respiratorias, reumáticas, renales, digestivas, cardíacas, hepáticas, lumbociáticas, gastrohepáticas y otras enfermedades. Lo mencionado anteriormente hace que las Termas de Jahuel reciba durante todo el año gran número de pasajeros, nacionales y extranjeros, para vacaciones o tratamiento termales, haciendo que la denominación JAHUEL evoque inmediatamente a las termas de propiedad de mi representado.

Así, parece evidente que el público consumidor relacionará de manera automática el dominio termasjahuel.cl a las termas de propiedad de mi mandant

b) Los criterios a considerar para resolver la asignación de un nombre de dominio son:

b.1 Criterio de la Existencia de Marcas Comerciales Previas: La doctrina nacional ha considerado que la relación que existe entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha y, por lo mismo, la resolución de este tipo de conflictos debe ser resuelto en atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio.

La segunda solicitante es titular de los siguientes registros marcarios, similares al nombre de dominio pedido en estos autos, y otras derivadas del mismo que constituyen marcas asociadas:

MARCA	Nº REGISTRO	CLASE
TERMAS JAHUEL	**784.878**	**42, 44**
TERMAS JAHUEL	**784.879**	**42, 43**
TERMAS JAHUEL	**784.880**	**3**
HOTEL TERMAS DE JAHUEL	**738.134**	**42, 43**
JAHUEL	**788.571**	**32**
JAHUEL	**745.314**	**42, 43**
JAHUEL	**745.313**	**42, 43**
JAHUEL	**745.312**	**41**
JAHUEL	**745.311**	**39**
JAHUEL	**763.853**	**35**
JAHUEL	**745.310**	**38**
JAHUEL	**514.418**	**31**
JAHUEL	**507.056**	**30**
JAHUEL	**506.135**	**29**
JAHUEL	**542.469**	**42**
SANTA MARÍA DE JAHUEL	**780.908**	**30**
SANTA MARÍA	**780.910**	**33**

DE JAHUEL		
SANTA MARÍA DE JAHUEL	**780.909**	**32**
SANTA MARÍA DE JAHUEL	**787.418**	**31**
SANTA MARÍA DE JAHUEL	**780.907**	**29**

La segunda solicitante tiene registrada exactamente la misma denominación que constituye el nombre de dominio solicitado en estos autos, TERMAS JAHUEL. Además, es dueña de los siguientes nombres de dominio: ***termasdejahuel.cl***, *jahuel.cl, embotelladorajahuel.cl, turismojahuel.cl* y *vallejahuel.cl,* lo cual hace evidente que de otorgarse el nombre en disputa al primer solicitante, los usuarios de Internet incurrirán en toda suerte de errores y confusiones en cuanto al origen empresarial.

Lo anterior puede ser apreciado de la siguiente forma:

TERMASJAHUEL.CL *(dominio solicitado)*
TERMAS JAHUEL (marca inscrita)

TERMASDEJAHUEL.CL *(dominio inscrito)*

Las semejanzas entre los signos hace que se desvirtúe el propósito de los nombres de dominio, el cual es identificar de manera adecuada al titular de los productos o servicios que se tranzan y ofrecen por Internet. Esta identificación no sólo protege a los oferentes de los productos o servicios, sino que también a los consumidores, quienes no deben ser expuestos a errores o engaños respecto del origen y la calidad de los mismos.

b.2 Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido:
De acuerdo a este criterio, el titular del nombre de dominio debe ser quien ha logrado darle fama y notoriedad al signo pedido, haciéndolo conocido entre la mayoría de la población de un lugar determinado. En este sentido, es imposible desconocer el hecho de que mi mandante ha sido quien ha logrado posicionar el signo "TERMAS JAHUEL". Al ser una marca notoria y prestigiosa, debe ser objeto de especial protección, amparando no sólo los productos y servicios ofrecidos, sino que también la denominación que los distingue. Mi representado ha sido el creador del signo TERMAS JAHUEL, el cual existe y se usa desde hace 95 años. Este signo es famoso en Chile y en el extranjero, toda vez que corresponde a un centro turístico y de tratamiento médico. Queda en evidencia pues, que mi mandante ha creado el signo, invirtiendo dinero y esfuerzo en lograr posicionarlo y ubicarlo dentro de las más destacadas del rubro. Al ser la creadora del signo similar al dominio en disputa, nos parece lógico el intentar protegerla de terceros que intenten hacer uso de ella, evitando confusiones por parte de los consumidores y menoscabo a los legítimos derechos de mi representado.

b.3 <u>En relación al Convenio de París</u>:
Se han rechazado las situaciones que provoquen confusión en relación a una marca registrada o cuyo uso es notoriamente conocido. Lo anterior implica que, al ser "TERMAS JAHUEL" una marca notoria y famosa, debe respetarse el artículo 6 Bis del Convenio

b.4 <u>Relación entre el Solicitante y el Dominio</u>:
De lo expuesto resulta evidente el interés que mi mandante tiene sobre la asignación del nombre de dominio "termasjahuel.cl", toda vez que se incluye por completo la marca registrada "TERMAS JAHUEL", y por el cual es reconocido en Chile y el extranjero; por ello, goza de mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa.

<u>SEGUNDO</u>: Que, el demandante acompañó los siguientes documentos, no objetados por la contraria:
1.- Copia de fotografías de las termas de Jahuel.
2.- Copia del fallo arbitral correspondiente al dominio upm.cl
3.- Copia de la boleta bancaria de depósito por el saldo de los honorarios.

<u>TERCERO</u>: Que, el primer solicitante no allegó sus argumentos ni adjuntó pruebas, como consta en autos y según se certificó con fecha 2 de Oct. 2007.

<u>CUARTO</u>: Que, con fecha 11 de Oct. de 2007, el segundo solicitante solicitó al Tribunal se le asignara el nombre de dominio en disputa, dada la rebeldía de la contraria y el abandono que hizo de su presentación.

<u>QUINTO:</u> Que, con fecha 12 de Octubre de 2007, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

<u>CONSIDERANDO:</u>

<u>PRIMERO:</u> Que el objeto de este proceso consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y sobre el punto, debe establecerse cual es la posición de las partes a su respecto a los luz de los argumentos y pruebas rendidas.

<u>SEGUNDO:</u> Que don EDUARDO ANDRES TELLO ARAVENA es el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, circunstancia que le ampara con la presunción de mejor derecho a su favor, conocida como principio "first come, first served", el cual sin embargo, no es una presunción de derecho, y puede ceder ante prueba contraria.

<u>TERCERO:</u> Que el primer solicitante no compareció en esta causa, ni ha formulado planteamiento alguno, por lo que este sentenciador carece de información respecto de sus motivaciones, al tiempo que tampoco cuenta con antecedentes respecto a la legitimidad de sus derechos, debido a lo cual este Tribunal deberá formarse convicción solo con los elementos disponibles, y su

inactividad procesal es un elemento no menor a tener en consideración.

CUARTO: Que la parte demandante S.A. JAHUEL DE AGUAS MINERALES Y BALNEARIO para los efectos de acreditar un legítimo derecho del nombre de dominio en disputa, ha invocado que es titular de la marca comercial JAHUEL y de numerosas otras que llevan el nombre JAHUEL y el nombre comercial TERMAS DE JAHUEL o TERMAS JAHUEL, según consta de los documentos que acompañó oportunamente, y ha hecho valer sus argumentaciones y consideraciones, fundada en argumentos objetivos, precisos y demostrables y ha respaldado tener un legítimo derecho o pretensión sobre el nombre de dominio termasjahuel.cl, fundado esencialmente en un uso previo, y en formas de protección jurídica y transmisión al público, por ejemplo, en el uso como nombre o signo identificatorio o por su registro como marca comercial y que a mayor abundamiento, la actora tiene registrado varios nombres de dominio que también portan el nombre JAHUEL, antecedentes todos que representan un mejor derecho y que obran en su favor.

QUINTO: Que se estima que la demandante es titular de derechos válidamente adquiridos sobre la expresión JAHUEL, y que el demandado, al inscribir para si el nombre de dominio termasjahuel.cl actúa de manera contraria a la competencia leal, convicción que no emana exclusivamente de la existencia de registros marcarios, sino que fluye del análisis sistemático de todos los antecedentes acompañados, y en especial la fama y notoriedad del uso extensivo de la expresión JAHUEL y confieren en conjunto al titular de dicha marca, un mejor derecho sobre el nombre de dominio termasjahuel.cl, pues la notoriedad alcanzada por la marca es indiscutible e innegable, por lo que existen o se ha generado un posicionamiento específico y existe una asociación de los consumidores entre la expresión identificatoria y la empresa que representa el solicitante.

SEXTO: Que en opinión de este árbitro, las condiciones enunciadas anteriormente se dan respecto de las marcas JAHUEL, TERMAS JAHUEL, y HOTEL TERMAS DE JAHUEL, de propiedad del segundo solicitante, y que ésta –como ya hemos dicho- ha acreditado la calidad de famosa de su marca, y que ha demostrado en estos autos el legítimo interés para ser titular del nombre de dominio en disputa, ya que incuestionablemente se trata de un nombre que utiliza la expresión JAHUEL (también denominada Termas de Jahuel, como empresa), a la que se ha adicionado la palabra "TERMAS" es decir, balneario termal que es un termino genérico, lo que avala una mejor posición de legitimación en relación al primer solicitante.

SEPTIMO: Que la sola circunstancia de ser el demandante titular del nombre de dominio que contiene la expresión "termasdejahuel.cl", se estimará por este juez como argumento basal para acoger la demanda de oposición, lo que ha avalado con los abundantes antecedentes de mejor derecho que obran en su favor, e indudablemente, la titularidad de los registros marcarios también ya indicados. Que estos argumentos son decisorios de mejor derecho a favor del demandante, respecto del nombre de dominio termasjahuel.cl, toda vez que cualquier consumidor o

usuario que digite termasjahuel.cl, creerá que esta ingresando al portal de la demandante. Por todo lo expuesto, este Arbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del demandante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa termasjahuel.cl.

OCTAVO: Que en este caso particular, el principio first come, first served, debe ceder ante el mejor derecho del segundo, puesto que los únicos registros marcarios casi idénticos al nombre de dominio en disputa, los posee el segundo solicitante. Prima pues, en opinión de este árbitro el criterio de la titularidad del registro marcario para el signo en cuestión, criterio recogido asimismo por la UDRP, desarrollada por la ICANN, política que reconoce la aplicación de este criterio, el que también recoge la OMPI y la Reglamentación de Nic Chile.

NOVENO: Que a mayor abundamiento, este Arbitro y conforme a las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustar su actuar a la calidad de arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este juicio. Que justamente, sobre la base de estos principios es que este Arbitro ha valorado los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante, para respaldar su pretensión, creándose la convicción más absoluta de que es a éste último a quien le corresponde el mejor derecho sobre el dominio termasjahuel.cl.

DECIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio termasjahuel.cl al segundo solicitante no vulnera derechos de ningún otro.

DECIMO PRIMERO: Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del C.P.C. y en el art. 8º, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediación y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:
Acoger la demanda de oposición de fs. 12 y por lo tanto asignar el nombre de dominio **termasjahuel.cl** a la empresa **S.A. JAHUEL DE AGUAS MINERALES Y BALNEARIO**, Rut 90.343.000-1.

Notifíquese la presente resolución a las partes por carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.
Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile

Autoriza este fallo el Notario don Max Ordóñez, suplente del Titular don Pedro Sadá Azar.