Santiago, 10 de Julio 2007

Sentencia termaspalguin.cl
Rol 32-2007

VISTOS:

PRIMERO
Con fecha 7 de Feb. 2007, don **ELIZABETH ERIKA FONCK FEHLANDT**, domiciliada en Las Termas de Palguin, comuna de Pucon, Villarrica, solicitó la inscripción del nombre de domino "termaspalguin.cl" ante el Nic Chile.
Posteriormente, y con fecha 28 de Feb. 2007, la empresa **INVERSIONES PUCON S.A.**, con domicilio para estos efectos en Miraflores 130, piso 25, Santiago, y representada por el Estudio Albagli & Zaliasnik, del domicilio anteriormente señalado, solicitó la inscripción del nombre de dominio "termaspalguin.cl", lo que dio lugar a este arbitraje de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL"
Por Oficio Nº 07486 de 3 de Mayo de 2007, se designó a la infrascrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre la referida oposición del nombre de dominio. Aceptado el cargo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento a celebrarse el día 23 de Mayo 2007, a las 16 hrs.
Dicha resolución, según consta en autos, fue notificada a las partes por carta certificada y a Nic Chile, por lo que ellas fueron debidamente emplazadas.
Concurrió sólo el segundo solicitante a la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento señalado, representada por don Rafael Pastor, abogado, del Estudio de abogados ya mencionado y no pudo haber avenimiento, por la inasistencia del demandado, según consta en autos.
En mérito de lo anterior, se procedió a fijar el procedimiento arbitral y a fijar los honorarios arbitrales.
Consta a fs. 15 que el primer solicitante hizo valer sus derechos, solicitando que se le asignara el nombre de dominio en disputa. A fs. 35 se tuvo por presentada dicha demanda
A fs. 36 presentó su demanda el segundo solicitante, la que fue proveída con fecha 7 de Junio y notificada a las partes por correo electrónico con igual fecha.
Solo el primer solicitante evacuó el traslado. A fs. 52 y atendido el mérito de autos, se citó a las partes para oir sentencia.

SEGUNDO:
La parte demandada **ELIZABETH ERIKA FONCK FEHLANDT,** a fs. 15 expuso:
a) Que las Termas de Palguín están ubicadas en el interior del Parque Nacional Villarrica, a 30 kilómetros de Pucón, IX Región. Rodeadas por bosques, montañas, ríos y caídas de agua, estas termas son visitadas anualmente por numerosos turistas chilenos y extranjeros. La temperatura promedio de sus aguas es de 30°C con elementos tales como potasio, litio, fierro y azufre, y son recomendadas para el tratamiento de reumatismo y ciática, para afecciones del corazón, sistema nervioso, circulación, asma y afecciones de la piel, entre otras.
Es en este contexto natural que la Sra. Fonck ha desarrollado un complejo turístico en las cercanías de las termas bajo el nombre HOTEL **TERMAS** DE **PALGUIN**. Dicho hotel está abierto todo el año y cuenta con una capacidad de alojamiento para 38 personas, con piscina e instalaciones propias de un hotel. El HOTEL **TERMAS** DE **PALGUIN** ha contribuido tanto al desarrollo turístico como económico de la IX Región creando nuevos puestos de trabajo para atender a los turistas, que visitan las Termas de Palguín y se hospedan en el hotel cada año.

b) Que se ha preocupado de registrar como marca comercial la expresión que la identifica, esto es "**PALGUIN**", bajo los siguientes registros:
- Registro Nº 722.924 **PALGUIN**, denominativa, para distinguir servicios en clase 39.

- Registro Nº 580.353 **PALGUIN**, denominativa, para distinguir servicios de ***hotel, baños termales****, fuente de soda, restaurant, clase 42,* copia de cuyos los certificados de registro acompañó.

c) Que la vinculación entre el nombre de dominio solicitado TERMASPALGUIN.CL y la marca registrada de la solicitante es estrecha, porque la marca **PALGUIN** se encuentra registrada en el Departamento de Propiedad Industrial, la cual es IDENTICA al elemento sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa. De su sola comparación se puede observar:

- **PALGUIN** (marcas registradas de la demandada)
- TERMAS**PALGUIN**.CL(nombre de dominio en disputa)

En efecto, su marca está íntegramente comprendida dentro del nombre de dominio en disputa, por lo cual, lógicamente el público necesariamente asociará dicho sitio con sus servicios hoteleros. La adición de la palabra "**TERMAS**" contribuye aún más a que dicha asociación se produzca al ser ella quien actualmente desarrolla un complejo turístico en las cercanías de las **TERMAS PALGUIN** .

d) Cabe destacar también que su hijo don Arturo Rolando Pohl Fonck, quien también participa del negocio, es titular del nombre de dominio **TERMAS**DE**PALGUIN**.CL por lo cual es muy probable que los visitantes de la zona asocien el nombre de dominio en disputa con el de la solicitante. En efecto éste difiere del nombre de dominio solicitado tan sólo por la adición de la preposición "DE" como se puede observar de la siguiente comparación:

- **TERMAS**DE**PALGUIN**.CL (nombre de dominio del Sr. Pohl Fonck)
- **TERMASPALGUIN**.CL (nombre de dominio en disputa)

d) Luego de una breve descripción de los nombres de dominio y su importancia, indica y se refiere a los criterios que deberían aplicarse en este conflicto, a saber: el criterio "First come, first served" puesto que fue la Sra. Fonck quien primero ha solicitado el registro de un nombre de dominio que se encontraba disponible, y el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, ya que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado *virtual* de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.

e) Que acompañó con citación los siguientes documentos, que rolan a fs. 32 y a fs. 46 y siguientes:
-Copia de documento de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad de la demandada respecto del nombre de dominio señalado y copia simple de certificados de registros marcarios antes individualizados
-Copia de la búsqueda de la expresión "TERMAS PALGUIN" en el sitio web www.google.cl
- Copia del sitio web www.sernatur.cl, en que consta la ubicación del HOTEL TERMAS DE PALGUIN de la solicitante,

Que con fecha 7 de junio se proveyó esta demanda y fue notificada a la partes, con igual fecha.

TERCERO:
Que por su parte, la parte demandante **INVERSIONES PUCON S.A** a fs. 36 expuso:
a) Que actualmente posee intereses reales, efectivos y serios respecto al nombre de dominio en disputa, lo que se confirma del hecho de ser el creador y titular de la marca **PALGUIN**, inscrita bajo el Nº693.717 (registro anterior Nº425.018, de fecha 11 de abril de 1994), que distingue "todos los productos de la clase 32".

b) Que existe una estrecha relación entre las marcas comerciales con los nombres de dominio; en efecto, los sinnúmero de aspectos, características y propósitos que los nombres de dominio y las marcas comerciales comparten, permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet. Así entonces, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de la solicitud y registro marcarios para el signo pedido como dominio, y en consecuencia, aplicarse la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por ICANN, al caso de autos.

c) Que debe aplicarse asimismo, el criterio del mejor derecho - buena fe o justo motivo, ya que el nombre de dominio TERMASPALGUIN.CL, muy equivalente a su marca PALGUIN, resulta ser un signo distintivo de su creación para distinguir productos de la clase 32. De esta manera, si se le asignara al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet. Por lo demás, su imagen y trayectoria comercial puede ser ampliamente afectada si se otorga el registro solicitado a la primera solicitante. Se hace imperativo aplicar el principio doctrinal de la "Dilución"**,** ya que los consumidores tendrán dudas sobre el origen empresarial de los servicios o productos que podrían potencialmente publicitarse en la página de Internet TERMASPALGUIN.CL, como asimismo, ser identificados con la denominación de mi mandante, lo que es contrario al orden público económico que debe imperar en el comercio.

d) Que procede la inaplicabilidad del principio doctrinal del "first come, first served". Este principio sólo debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio, de modo que de aplicarse, solo debe serlo como ultima Ratio" o alternativa. Es más, en la actualidad el principio en comento ha dejado sustantivamente de ser aplicado por la jurisprudencia arbitral, por cuanto el sólo hecho de "presentar con anticipación una solicitud de registro", no puede imperar sobre los principios generales del derecho.

e) Acompañó los siguientes documentos: copia de un informe obtenido de la página de Internet institucional del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, que acredita que la actora es dueña de la marca **PALGUIN**, inscrita bajo el Nº693.717 (registro anterior Nº425.018, de fecha 11 de abril de 1994), que distingue "todos los productos de la clase 32".

CUARTO:

Que con fecha 7 de Junio 2007, se proveyó la presentación efectuada por el segundo solicitante y se le dio traslado a la parte contraria. Dicha resolución fue notificada a las partes con igual data.

QUINTO:
Que solo la parte demandada evacuó el traslado y al efecto ratificó lo señalado en su demanda y adicionó que el nombre de dominio debía asignársele, entre otros, por la aplicación del criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y que es la Sra. Fonck quien cuenta con un registro marcario para la expresión "PALGUIN" de fecha 5 de julio de 1990, es decir, registrado ante el Departamento de Propiedad Industrial con más de cuatro años de anterioridad al registro de la contraria.
Destaca que no existe relación o vínculo alguno con la utilización que se le pretende dar al nombre de dominio solicitado y el registro marcario de la contraria. En efecto, el registro Nº 693.717 distingue productos de la clase 32, tales como cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Por su parte, el nombre de dominio TERMASPALGUIN.CL, tal como lo indica su nombre, será utilizado para difundir, publicitar y comercializar servicios completamente distintos a los productos que distingue la marca del segundo solicitante. Reitera que la Sra. Fonck ha desarrollado un complejo turístico en

las cercanías de la termas de Palguin bajo el nombre HOTEL TERMAS DE PALGUIN, el que ha contribuido tanto al desarrollo turístico como económico de la IX Región creando nuevos puestos de trabajo para atender a los cientos de turistas, chilenos y extranjeros, que visitan las Termas de Palguín y se hospedan en dicho hotel,
Reitera finalmente que tendría un mejor derecho porque debe primar el principio "*first come first served*", y ha actuado de buena fe.

SEXTO:

El Tribunal, y con fecha 4 de Julio 2007 y en virtud lo dispuesto en el Nº 2 y siguientes de las Bases del Procedimiento Arbitral de fs. 10 y de lo dispuesto en el art. 432 del C.P.C. citó a las partes para oír sentencia definitiva, notificándoseles con igual fecha por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Las disposiciones de la Reglamentación NIC Chile que en su artículo 14 señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

SEGUNDO: Que, como fundamento para resolver este proceso el árbitro debe considerar lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación de NIC Chile que dispone que será responsabilidad del peticionario que la solicitud no contraríe las normas vigentes, los principios de la leal competencia, y no vulnere derechos válidamente adquiridos por terceros.

TERCERO: Que por otra parte dicha Reglamentación en su artículo 10 establece un término dentro del cual quienes estimen afectados sus derechos debido a la existencia de una solicitud en trámite puedan presentar una solicitud idéntica dando inicio a un procedimiento arbitral, término dentro del cual INVERSIONES PUCON S.A. presentó su solicitud competitiva para el dominio en disputa termaspalguin.cl.

CUARTO: Que en sus argumentos y pruebas de mejor derecho INVERSIONES PUCON S.A. alega ser titular de las marcas PALGUIN,inscrita bajo el No. 693.717 (registro anterior N. 425.018 de 11 de Abril 1994), que distingue todos los productos de la **clase 32,** tales como cervezas, aguas minerales y gaseosas otra bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutos, etc.

QUINTO: Que en cuanto a la denominación TERMAS PALGUIN, la primera solicitante tiene un vínculo legítimo con ella puesto que dicha expresión ha sido utilizada desde 1990, como nombre del Hotel **Termas** de **Palguín,** que es justamente promocionado por medio de la página web a la cual se accede bajo el dominio termaspalguin.cl. Asimismo, registró como marca comercial la expresión PALGUIN, bajo el registro No. 722.924, denominativa, para distinguir servicios de la clase 39 y Registro No. 580.353, PALGUIN, denominativa, para distinguir servicio de hotel, baños termales, fuente de soda, restautant, clase 42.

SEXTO: Que a mayor abundamiento la primera solicitante, es titular a través de su hijo Arturo Rolando Pohl Fonck, del nombre de dominio relacionado TERMASDEPALGUIN.CL

SEPTIMO: La primera solicitante logró acreditar un vínculo y real uso del nombre Termas y Palguin, tanto en su Hotel denominado Termas de Palguin, como en Internet, a través del desarrollo del sitio web cuyo nombre es objeto de este arbitraje, y que logró demostrar el vínculo existente entre la existencia de su Hotel, su marca registrada Palguín, en la clase 42, y el nombre de dominio perteneciente a su hijo, casi idéntico al nombre de dominio en conflicto; y

además es la primera solicitante, por lo que le beneficia el principio first come, first served.

OCTAVO: Que la parte demandante no acreditó que la expresión "termaspalguin" le otorgue una identidad propia y característica y que, a mayor abundamiento y como consecuencia de lo anterior, si INVERSIONES PUCON S.A. quisiera acreditar identidad respecto de alguna expresión, acorde a la documentación acompañada, ésta debería ser la expresión "TERMAS DE PALGUIN", expresión que no corresponde ni a su razón social ni a sus registros marcarios pertenecientes a dicha sociedad. Que aun así, si pudiera acreditar que su marca es famosa y notoria, que pudiera asociarse con otras expresiones relativamente similares, lo cual tampoco se ha acreditado en autos.

NOVENO: Que, por otra parte cabe tener en cuenta las limitaciones del sistema de nombres de dominio en Internet en cuanto a que a diferencia del ámbito marcario, sólo es posible que el nombre sea asignado a uno de los solicitantes, no obstante que ellos se desenvuelvan en distintos campos comerciales y que en el ámbito marcario y en el mundo de los negocios no lleguen a colisionar.

DECIMO: Que por las razones señaladas, a criterio del árbitro que resuelve, los argumentos del segundo solicitante no resultan de una fuerza tal que sean suficientes para otorgarle el dominio, ya que la primera solicitante ha demostrado un vínculo legítimo con el nombre y su uso en Internet, posee derechos marcarios sobre dicho nombre, y ha sido, como se indica, la primera en solicitar dicho nombre en Internet bajo .CL

DECIMO PRIMERO: Que a mayor abundamiento existen importantes diferencias al momento de tipear los nombres PALGUIN.CL y TERMASPALGUIN.CL, a saber la palabra Termas, al inicio, evitará que el público y los usuarios de Internet se dirijan al sitio web equivocado, por lo que la confusión o dilución referida por la demandante, se tendrá por desestimada.

DECIMO SEGUNDO: Que por todas las razones precedentemente expuestas, para los efectos de estos autos, es que a criterio de este árbitro no se puede concluir que la solicitud de la primera solicitante vulnera derechos válidamente adquiridos por terceros.

Que en estas circunstancias, **SE RESUELVE**:

Se da lugar a los argumentos señalados por la parte de doña ELIZABETH ERIKA FONCK FEHLANDT, primera solicitante en autos y se rechaza la petición y argumentos del segundo solicitante INVERSIONES PUCON S.A. en el sentido de otorgársele a ésta el dominio, por lo cual,

Se asigna el dominio TERMASPALGUIN.CL a doña ELIZABETH ERIKA FONCK FEHLANDT, Rut 3.316.919-1

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada pudiendo el árbitro enviar copia por correo electrónico a las partes si lo estima pertinente, para fines informativos solamente.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile

Autoriza este fallo el Actuario y Notario de Santiago, don Pedro Sadá Azar.