MAT: Asignación de nombre de dominio "after-hours.cl"
Santiago, nueve de Mayo de dos mil ocho.

VISTOS:

- 1.- Que por oficio N° OF07913 de fecha 30 de Agosto de 2007, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio "after-hours.cl"; entre don Arturo Laertes Araya Huidobro y don Horst Paulmann Kemna;
- 2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";
- 3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 07 de Septiembre de 2007, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 24 de Septiembre de 2007 a las 16:30 horas en la sede del tribunal arbitral. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;
- 4.- Que habiendo sido válidamente citadas las

partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 24 de Septiembre de 2007, con la asistencia de la parte de don Arturo Laertes Araya Huidobro, como primer solicitante y don Eduardo Lobos Vajovic, por la parte de Horst Paulmann Kemna, como segundo solicitante, quien acreditó poder suficiente, sin perjuicio de la designación de otros apoderados para actuar con la misma representación;

2

3

4

5

6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29

Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Arturo Laertes Araya Huidobro, hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio after-hours.cl", fundado esencialmente en la calidad de titular que tiene de la marca comercial "AFTER HOURS", para lo cual sostuvo y demostró lo siguiente: a) Que desde el día 02 de Agosto del año 2002 se inicia el interés de esta parte para registrar la marca comercial "AFTER HOURS", mediante solicitud numero 576620 en la clase 42 y solicitud numero 576621 en la clase 41, las cuales vencieron en sus respectivos plazos. Posteriormente, con fecha 25 de Septiembre del año 2003, solicitó nuevamente la marca "AFTER HOURS", número de solicitud 622424, la que fue finalmente concedida con fecha 07 de Noviembre de 2005. Con fecha 01 de julio del año 2005 se solicitó la marca AFTER HOURS clase 42, número de solicitud 693841, la cual fue concedida finalmente, a pesar de haber existido oposición durante el proceso de registro, presentada por Alfredo Montaner Lewin por la marca AFTER HOUR clase 35 (número de

registro 732615) y que fue registrada el 01 de julio del año 2005, de propiedad de Horst Paulmann Kemna. Finalmente, con fecha 26 de diciembre de 2006 se concede la marca AFTER HOURS clase 25, número de solicitud 730488, oportunidad en la cual no se presentó ninguna oposición. Con fecha 13 de Octubre de 2006, el Departamento de Propiedad Intelectual resuelve conceder el registro "AFTER HOURS" clase 41; b) Que la marca "AFTER HOUR" de propiedad de Horst Paulmann fue registrada con posterioridad a la marca "AFTER HOURS" de propiedad del primer solicitante. Además de anterior, 10 ambas denominaciones fueron debidamente registradas en distintas clases; c) Que la parte de Arturo Laertes Araya Huidobro es titular de registros marcarios en Chile para el signo "AFTER HOURS". Se citan los registros actualmente vigentes en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía del signo señalado: Registro N° 775.699, para distinguir todos los productos de la clase 25; Registro N° 769.493, para distinguir productos de la clase 41; Registro Nº 738.160, para distinguir productos de la clase 42. La parte de don Arturo Laertes Araya Huidobro acompañó a este Tribunal, para acreditar sus alegaciones, copia de las primeras solicitudes de la marca AFTER HOURS vencidas, clase 41 y 42, ambas de fecha 02 de Agosto de 2002; Copia de los registros de la marca AFTER HOURS clase 25, 41 y 42; Copia de la notificación de la resolución fallada en su favor, por la oposición del registro AFTER HOURS clase 41, de fecha 27 de Septiembre de 2006.

2

3

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de don Horst Paulmann Kemna, también hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "afterhours.cl", fundado esencialmente en la calidad de titular que tiene de la marca "AFTER HOUR", para lo cual sostuvo y demostró lo siguiente: a) El grupo Cencosud S.A., compañía creada por su presidente, señor Horst Paulamnn Kemna, es una de las compañías más grandes del país, líder en la industria del retail, abarcando una gran variedad de negocios y marcas; b) Que el explosivo desarrollo de la red Internet ha dado lugar a una gran serie de conflictos de carácter jurídico, específicamente relacionados con los nombres de dominio; c) Que los "nombres de dominio" consisten una "dirección electrónica" 0 "denominación" por la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de ella, para que de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. d) Que el concepto de "nombre de dominio" lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario de Internet, de forma tal que quien se identifique con un nombre, efectivamente corresponda a dicha entidad. De lo contrario, el concepto de Internet no tendría sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial, por su falta de practicidad; e) Que esta parte acreditó la titularidad sobre el registro Nº 732615 de la marca "AFTER HOUR",

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

mixta, para distinguir servicios de la clase 35; f) Que esta parte acreditó ser titular del nombre de dominio "afterhours.cl", la cual se encuentra plenamente vigente; g) Que de la sola comparación entre la marca comercial y el nombre de dominio solicitado se puede comprobar que guardan una estrecha similitud, siendo prácticamente idénticos, salvo por la letra "S" final, usando en un caso la voz "HOURS" y en el otro "HOUR", no siendo para esta parte un elemento de confusión sustancial; h) Que el nombre de dominio solicitado en este procedimiento, esto es "after-hours.cl" no tiene mayor diferencia con el nombre de dominio del cual es titular el Sr. Paulmann, que corresponde α "afterhours.cl", existiendo entre ambos una clara similitud conceptual, salvo por el guión que las separa; i) Que según el criterio de notoriedad del signo pedido, el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo, fama, notoriedad y prestigio. Asimismo, las marcas notorias, o sea, aquellas que son reconocidas por la mayoría de la población de un lugar determinado, son además objeto de una especial protección. Por tanto, la aplicación de este criterio hace concluir que esta parte tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio "after-hours.cl" que la otra parte, debido a que la marca AFTERHOUR es una marca famosa y notoria y que distingue uno de los productos más importantes de esta parte; j) Que, en base al criterio de creación intelectual del signo pedido, quien ha creado una denominación determinada, que en este caso es un plan de ventas denominado "AFTER

2

3

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

HOUR" puede protegerla de terceros que pretendan aprovecharse de ella, suponiendo que ello ha requerido cuantiosas sumas de dinero invertidas, que ha dado como resultado un plan bastante exitoso y conocido por el público; k) Que el Convenio de Paris se pronuncia en el mismo sentido, toda vez que las marcas famosas o notorias tienen una protección especial, ya que su explotación no autorizada se deriva por un lado en la dilución de su poder distintivo y por otro lado, el aprovechamiento de una notoriedad ajena, irrogando los respectivos perjuicios a su creador. Este es el caso de la marca AFTER HOUR, en la cual se han incurrido en diversos gastos para lograr reconocimiento entre sus consumidores. De la misma forma, el tratado hace alusión a los actos de competencia desleal, indicando en su artículo 10 bis que los países deben procurar dar una adecuada protección en contra de este tipo de entendiendo por tales, actos. "todo acto competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial", prohibiendo particularmente, entre otras, los actos capaces de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor o que induzcan al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o cantidad de los productos, aseverando esta parte, que en este caso particular, dicha confusión se produciría para el nombre de dominio "after-hours.cl". La parte de don Horst Paulmann Kemna acompañó a este Tribunal, para

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

acreditar sus alegaciones, copia de certificado de registro marcario sobre la denominación "AFTER HOUR", correspondiente al Nº de registro 732615 de fecha 05 de septiembre de 2005, copia del registro de nombre de dominio, obtenidos de la página de Nic Chile, correspondiente a "afterhours.cl";

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

- 7.-Que con fecha 14 de Marzo de 2008, se dio traslado contestar para las pretensiones aseveraciones efectuadas, oportunidad en la cual sólo la parte de Horst Paulamnn Kemna evacuó el traslado, ratificando algunos de los argumentos ya indicados en su primera presentación, y agregando que el registro marcario más antiguo de la contraparte data de fecha 07 de Noviembre de 2005, versus el registro marcario del Sr. Horst Paulamann Kemna, de fecha 05 de Septiembre de 2005, acompañando copia de certificado de registro de la marca After Hour, mixta, bajo el № 732615 de fecha 05 de septiembre de 2005 y copia del sitio www.nic.cl en donde consta la titularidad del dominio "afterhours.cl";
- 8.- En consideración a las normas de las reglas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

9.- Que según aparece de los antecedentes aportados en autos, ambas partes se discuten la titularidad del nombre de dominio "after-hours.cl",

esencialmente fundado el primer solicitante en el hecho de que la denominación solicitada coincide con su marca "After Hours", cuyo primer registro data desde el 07 de Noviembre de 2005. Por su parte, el segundo solicitante, sostiene en esencia que es titular de mejor derecho toda vez que también es titular de la marca comercial "After Hour", registro № 732615 de fecha 05 de Septiembre de 2005, además de ser titular del dominio nombre de "afterhours.cl"; junto consideraciones relacionadas a las marcas notorias y finalmente en base a criterios de notoriedad del signo pedido; criterio de creación intelectual del signo pedido y las normas atingentes del Convenio de Paris. Que a juicio de este Árbitro ambas partes han dado argumentos que les permiten sostener un derecho o pretensión sobre el nombre de dominio "afterhours.cl", por su similitud con sus respectivas marcas comerciales. De allí que resulta determinante para este Arbitro poder establecer fehacientemente si el hecho del otorgamiento del nombre de dominio en disputa a quien primero lo solicitó, puede afectar efectivamente los derechos alegados por el segundo solicitante, creando confusión entre los usuarios de Internet al hacer uso del nombre de dominio en disputa, considerando de que estamos frente a signos muy semejantes; Que también, por las razones argumentadas por 11.cada parte, existen intereses legítimos y demostrados que permiten a este Árbitro concluir que ninguna de las

2

3

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

partes está de mala fe en su solicitud, ni pretende

inducir a engaño con el uso del tantas veces referido nombre de dominio;

12.- Que no obstante lo expuesto, y aun cuando ha quedado confirmado que ninguna de las partes ha actuado de mala fe, el solo hecho de que ambas detenten marcas comerciales registradas, similares al nombre de dominio pretendido, no así totalmente coincidentes, no constituye un argumento único y total para sostener un mejor derecho, más aun cuando las marcas comerciales que cada uno invoca a su favor, distinguen diferentes productos o servicios, lo que hace que estas coexistan pacíficamente en el mercado;

13.- Que lo expuesto en el considerando anterior tiene relevancia para este Árbitro, desde el momento que entre la partes en conflicto, ya se suscitó similar discusión con ocasión de la oposición planteada por el segundo solicitante a la solicitud de registro de la marca "After Hours" Nº 693.871 del primer solicitante. Esta se resolvió favorablemente para el segundo solicitante, lo que confirma que el mercado objetivo del público al cual pretende acceder cada una de las partes difiere substancialmente, atendido el tipo de productos o servicios que a través del citado nombre de dominio se pretende identificar;

14.- Como aspecto relevante a considerar en temas sobre conflictos de nombres de dominio, está el principio de general aplicación que corresponde al primer solicitante de un nombre de dominio el mejor derecho a adjudicárselo, salvo que el segundo solicitante demuestre tener un mejor derecho para

quedarse con el nombre de dominio pedido, o bien que el primer solicitante actúe de mala fe, lo que según se ha señalado no ocurre en el presente caso.

15.- Que por la razones expuestas anteriormente, no es posible sostener que por el sólo hecho de que el segundo solicitante tenga registrada previamente marcas comerciales o nombres de dominio similares al dominio en conflicto, le asista un mejor derecho, más aún cuando el primer solicitante ha demostrado también detentarlos, lo que le otorga también fundamentos legítimos para su uso;

16.- Que conforme a lo expuesto, a juicio de este Árbitro, en el presente proceso se configuran las circunstancias para la aplicación del principio general de "first come, first served". Precisamente, por que dicho principio se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombre de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto han acreditado derechos o intereses de similar valor, cuyo es este caso;

17.- En consecuencia, es opinión de este Arbitro conforme a lo expuesto en los considerandos anteriores, que si le asistiría un mejor derecho sobre el nombre de dominio "after-hours.cl" a don Arturo Alertes Araya Huidobo.

18.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en 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 precisamente es sobre la base de estos principios 2 que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada 3 por el primer solicitante para respaldar su pretensión, 4 creándose la convicción absoluta de que a este última 5 corresponde el mejor derecho sobre el nombre de 6 dominio after-hours.cl; 7 19.- Que además el Reglamento contempla en su Art. 8 7° que "Por el hecho de solicitar la inscripción, ... de un 9 nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende 10 que el solicitante ... acepta expresamente, suscribe y se 11 compromete a acatar y regirse por todas las normas 12 contenidas en el presente documento, sin reservas de 13 ninguna especie.". Que asimismo, el Art. 15 del 14 Reglamento dispone expresamente que "Será de 15 responsabilidad exclusiva del solicitante 16 inscripción no contraríe las normas vigentes sobre 17 abusos de publicidad, los principios de la competencia 18 leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos 19 válidamente adquiridos por terceros". 20 Y visto además, las facultades que al sentenciador le 21 confieren el Reglamento para el funcionamiento del 22 Registro de nombres de dominio .cl y los artículos 836 y 23 siguientes del Código de Procedimiento 24 particularmente en cuanto debe resolver en el sentido 25 que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas 26 aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y 27 lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código 28 Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1	1 Asignar el nombre de dominio"after-hours.cl" a la
2	parte de Arturo Laertes Araya Huidobro. Recházase la
3	solicitud presentada por el segundo solicitante, don
4	Horst Paulmann Kemna;
5	2 Que en uso de las facultades que competen a
6	este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se
7	resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los
8	acuerdos ya adoptados en el proceso;
9	3 Notifíquese la sentencia a las partes por carta
10	certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas
11	y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia
12	autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y
13	devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su
14	archivo;
15	4 Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de
16	Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en
17	autorización de la misma los testigos que más abajo se
18	indican.
19	
20	
21	
22	Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir
23	Balmaceda.
24	
25	
26	
27	María Laura Aguirre Brand Liliana Rocha Estrada
28	C.I. N° 13.923.130-9 C.I. N° 12.361.632-4
29	