En Santiago de Chile a 17 de enero de 2014.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°18661 de fecha 1 de octubre de 2013 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "fpsheratonlosangeles.cl", designación que acepté con fecha 3 de octubre de 2013, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Hotelera y Turismo Sol de Los Lagos Limitada, Rut 76.049.129-2, con domicilio en la ciudad de Osorno, E. Ramírez 766 depto. D-1 de la comuna de Osorno, correo electrónico williansorellana@gmail.com; 2) Sheraton International IP, LLC, Rut. 79.713.300-0, representada por Sargent & Krahn y en autos por las abogadas doña María Luisa Valdés Steeves y doña María Josefina Mora Arias, con domicilio en esta ciudad, Av. Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico cadmin@sargent.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "fpsheratonlosangeles.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 28 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la inasistencia de Hotelera y Turismo Sol de Los Lagos Limitada, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 29 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Hotelera y Turismo Sol de Los Lagos Limitada.

Hotelera y Turismo Sol de Los Lagos Limitada no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de Sheraton International IP, LLC representada por Sargent & Krahn.

Consta a fojas 107 y siguientes que doña María Luisa Valdés Steeves en representación de Sheraton International IP, LLC presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que Sheraton International Ip, LLC forma parte de Stadwood Hotels and Resorts Worldwide, Inc. (o simplemente Stadwood) que es uno de los conglomerados hoteleros y de resorts más grandes e importantes de todo el mundo. Fue fundado en el año 1969 en Estados Unidos y hoy está conformado por nueve marcas que están distribuidas en hoteles propios y franquicias en los cinco continentes, entre ellas Sheraton, que fue adquirida por el grupo Starwood en el año 1998 convirtiéndose en una de las marcas de mayor renombre de este holding hotelero. Señala que Sheraton es un icono del hotel de lujo, que cuenta gran fama debido a la excelencia y calidad de sus servicios e instalaciones. Agrega que esta marca está presente en las ciudades de Viña del Mar con el Sheraton Miramar y en Santiago con el Sheraton Santiago Convention Center. Fundamenta que Four Points By Sheraton es una marca de Starwood Hotels and Resorts Worldwide, Inc. creada en abril del año 1995 dirigida a

ejecutivos, hombres de negocios y la realización de convenciones. Esta reconocida marca a nivel mundial es la tercera más importante del conglomerado hotelero de Starwood y se encuentra presente en más de veinticuatro países, entre los que se cuenta nuestro país. Señala que en el año 2000 Four Points By Sheraton se instaló en Chile ubicado en distintas ciudades de nuestro país. Destaca el reconocido Four Points By Sheraton Los Ángeles ubicado en la XVIII región. El hotel cuenta con 90 habitaciones totalmente equipadas distribuidas en nueve plantas. Sus principales servicios son piscina al aire libre, transporte al aeropuerto, servicio de alquiler de automóviles, servicio de recorrido turístico y excursiones, piscina de hidromasajes, centro de negocios, estacionamiento, entre otros. Desde su llegada a nuestro país ha ido adquiriendo notable prestigio entre el público consumidor, siendo reconocido por los excelentes servicios que otorga y por la gran calidad de su gastronomía. Fundamenta que su representada cuenta con una serie marcas comerciales como parte de la estrategia para distinguirse en el mercado y proteger sus derechos e inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"), entre ellas se encuentra la familia de solicitudes y registros de marcas comerciales que corresponden, o bien se conforman en la expresión "Sheraton", idéntica al elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa, y que se detallan: "Sheraton", "S Sheraton", "Sheraton El Jardín", "Sheraton Towers". Además señala que su mandante es titular de una serie de registros en el extranjero para el signo "Sheraton" y "Four Points By Sheraton" entre los cuales destaca los inscritos en Estados Unidos. Como se aprecia, señala que su mandante posee registros y solicitudes comerciales que corresponden, o bien se estructuran exactamente en la expresión "Sheraton" para distinguir sus famosos servicios de hotelería y restaurant, gozando estos de un altísimo nivel de asociación y reconocimiento entre los usuarios de Internet y público en general, por lo que su uso por parte de un tercero le causará un grave perjuicio, al inducir a error y confusión a los usuarios respecto al origen y procedencia de los contenidos que se ofrezcan en el dominio en disputa, toda vez que dada la fama y reconocimiento que posee su mandante, claramente los usuarios creerán que se trata de un

sitio Web referido a los servicios que su mandante ha protegido con su marca Sheraton y que le confiere derechos exclusivos y excluyentes respecto de los mismos. Además señala que el usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio "fpsheratonlosangeles.cl" a un sitio Web con información relativa al prestigioso Hotel Four Points By Sheraton Los Ángeles que su mandante ha emplazado con mucho éxito en la ciudad de Los Ángeles. Para reforzar lo anterior, señala que su representada, a través de su filial Servicios Hoteleros Starwood, ya es titular de numerosos nombres de dominio que se conforman en base a dicha expresión: Sheraton.cl, hotelsheraton.cl, hotelsheratonmiramar.cl, sheratonhotel.cl y sheratonmiramar.cl. Agrega que estos nombres de dominio son sólo una muestra más del mejor derecho que asiste a su representada respecto del dominio en disputa, toda vez que incorporan íntegramente la expresión Sheraton, idéntica a la del dominio en disputa y a sus marcas registradas, que le otorgan derechos exclusivos y excluyentes para desarrollar su actividad con dicho nombre. Fundamenta que el dominio solicitado fpsheratonlosangeles.cl, es engañosamente similar a los nombres de dominio y marcas comerciales ya señaladas de propiedad de su mandante. Como se observa, la demandada de autos procedió a solicitar como nombre de dominio la marca "Sheraton" y anteponiendo las iniciales del nombre de su prestigioso hotel Four Points, y añadiendo la expresión "Los Ángeles" al final, cuestión que no confiere distintividad alguna al dominio en conflicto respecto de los nombres de dominio de su mandante, de sus marcas comerciales y nombre del reconocido Hotel Four Points By Sheraton Los Ángeles. Por el contrario, sostiene que este nombre de dominio se vincula en forma inmediata con éste, induciendo a error y confusión a los usuarios de Internet y consumidores en general, que podrían llegar a creer que se trata de un sitio Web en el que se difunde e informa acerca del reconocido hotel de su representada, sus actividades comerciales y servicios precisamente en la ciudad de los Ángeles. Se refiere a la vinculación entre el nombre de dominio solicitado y su mandante, de modo tal, al comparar gráfica, fonética y conceptualmente el dominio en disputa con las marcas comerciales, nombres de dominio y nombre del reconocido hotel Four Points By Sheraton Los Ángeles, se aprecia que

existen semejanzas evidentes. Como se observa fácilmente, la contraria ha procedido a tomar las iniciales de su prestigioso hotel Four Points y la marca comercial Sheraton de su mandante, agregando únicamente la expresión "Los Ángeles", la que bajo ningún punto de vista puede ser considerada como un elemento diferenciador. Esto último, debido a que la expresión que conforma al nombre de dominio en disputa es virtualmente idéntica el nombre del reconocido hotel Four Points By Sheraton Los Ángeles de su mandante. Cita el artículo 14 del Reglamento y jurisprudencia. En cuanto a los antecedentes de derecho hace una descripción de los nombres de dominio y su importancia y a los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombre de dominio: Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio y hace referencia a una serie de normas legales que confirman el criterio ICANN, OMPI, NIC – CHILE; Criterio de Legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa; Criterio de Creación Intelectual del Signo; Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido; Convenio de París; Criterio de la Identidad; Vinculación en Internet de la expresión "FP SHERATON LOS ANGELES" con su mandante. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos acompaña los siguientes documentos: Copia de los certificados de registros marcarios; Copia de los certificados de los nombres de dominio individualizados; Iimpresión del sitio Web oficial de su mandante www.starwoodhotels.com; Impresión del sitio Web www.revistanos.cl; Impresión sitio Web www.hoteles.com; Impresión de la búsqueda de la expresión "FP SHERATON LOS ANGELES" en el famoso buscador www.google.cl; Copia de la sentencia recaída sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl" de fecha 21 de mayo de 2006; y Copia de la sentencia recaída sobre el nombre el nombre de dominio promain.cl, de fecha 6 de julio de 2009.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de Hotelera y Turismo Sol de Los Lagos Limitada.

Hotelera y Turismo Sol de Los Lagos Limitada no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por Sheraton International IP, LLC.

1.6.2 Respuesta de Sheraton International IP, LLC representado por Sargent & Krahn.
Sheraton International IP, LLC no evacuó respuesta, ya que, Hotelera y Turismo Sol de Los Lagos Limitada no expuso planteamientos.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-
A fojas 110 de autos, con fecha 26 de diciembre de 2013 encontrándose vencido la etapa de respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.
II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Hotelera y Turismo Sol de Los Lagos Limitada con fecha 21 de marzo de 2013 solicitó el nombre de dominio "fpsheratonlosangeles.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que el Sheraton International IP, LLC representado por Sargent & Krahn, lo solicitó con fecha 19 de abril de 2013.-

II.2 Que Hotelera y Turismo Sol de Los Lagos Limitada no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por el Sheraton International IP, LLC.

II.3 Que Sheraton International IP, LLC representado por Sargent & Krahn fundamentó su mejor derecho en que forma parte de Stadwood Hotels and Resorts Worldwide, Inc. (o simplemente Stadwood) que es uno de los conglomerados hoteleros y de resorts más grandes e importantes de todo el mundo, fundado en el año 1969 en Estados Unidos y hoy está conformado por nueve marcas que están distribuidas en

hoteles propios y franquicias en los cinco continentes, entre ellas Sheraton, que fue adquirida por el grupo Starwood en el año 1998 convirtiéndose en una de las marcas de mayor renombre de este holding hotelero. Señala que Sheraton es un icono del hotel de lujo, que cuenta gran fama debido a la excelencia y calidad de sus servicios e instalaciones. Agrega que esta marca está presente en las ciudades de Viña del Mar con el Sheraton Miramar y en Santiago con el Sheraton Santiago Convention Center. Fundamenta que Four Points By Sheraton es una marca de Starwood Hotels and Resorts Worldwide, Inc. creada en abril del año 1995 dirigida a ejecutivos, hombres de negocios y la realización de convenciones. Esta reconocida marca se encuentra presente en más de veinticuatro países, entre los que se cuenta nuestro país. Señala que en el año 2000 Four Points By Sheraton se instaló en Chile ubicado en distintas ciudades de nuestro país, destaca el reconocido Four Points By Sheraton Los Ángeles ubicado en la XVIII región. Agrega que cuenta con una serie marcas comerciales las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"), entre ellas se encuentra la familia de solicitudes y registros de marcas comerciales que conforman la expresión "Sheraton" y que se detallan: "Sheraton", "S Sheraton", "Sheraton El Jardín", "Sheraton Towers". Además es titular de una serie de registros en el extranjero para el signo "Sheraton" y "Four Points By Sheraton" entre los cuales destaca los inscritos en Estados Unidos. Señala que las marcas gozan de un altísimo nivel de asociación y reconocimiento entre los usuarios de Internet y público en general, por lo que su uso por parte de un tercero le causará un grave perjuicio, al inducir a error y confusión a los usuarios respecto al origen y procedencia de los contenidos que se ofrezcan en el dominio en disputa. Además, a través, de su filial Servicios Hoteleros Starwood, es titular de los nombres de dominio: sheraton.cl, hotelsheraton.cl, hotelsheratonmiramar.cl, sheratonhotel.cl y sheratonmiramar.cl. Fundamenta que el dominio solicitado "fpsheratonlosangeles.cl", es engañosamente similar a los nombres de dominio y marcas comerciales de su propiedad, pues la demandada procedió a solicitar como nombre de dominio la marca "Sheraton" y anteponiendo las iniciales del nombre de

su prestigioso hotel Four Points, y añadiendo la expresión "Los Ángeles" al final, cuestión que no confiere distintividad alguna al dominio en conflicto, debido a que la expresión que conforma al nombre de dominio en disputa es virtualmente idéntica el nombre del reconocido hotel Four Points By Sheraton Los Ángeles. Cita el artículo 14 del Reglamento y jurisprudencia. En cuanto a los antecedentes de derecho hace una descripción de los nombres de dominio y su importancia y a los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombre de dominio: Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio y hace referencia a una serie de normas legales que confirman el criterio ICANN, OMPI, NIC – CHILE; Criterio de Legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa; Criterio de Creación Intelectual del Signo; Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido; Convenio de París; Criterio de la Identidad.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Sheraton International IP, LLC, consta a fojas 65 a 96 de autos, que tiene registrada en Chile y en el extranjero, entre otras, las marcas comerciales "Sheraton" y "Four Points By Sheraton". Que dichas marcas no son idénticas al nombre de dominio solicitado, "fpsheratonlosangeles.cl", pero si resultan ser engañosamente similares. En efecto, el nombre de dominio se estructura sobre la base de la expresión "Sheraton", que es idéntica a la marca notoria y famosa "Sheraton", la cual se encuentra íntegramente contenida en el nombre de dominio. Que las letras que anteceden "fp" se identifican con el término "Four Points" que también se encuentra registrado como marca comercial por Sheraton International IP, LLC. Finalmente las palabras "los ángeles" corresponden a una zona geográfica de nuestro país donde precisamente se encuentra ubicado el hotel Four Points Sheraton. En consecuencia, éste sentenciador considera que el nombre de dominio en disputa "fpsheratonlosangeles.cl" resulta ser engañosamente similar a las marcas registradas, "Sheraton" y "Four Points By Sheraton", de que es titular Sheraton International IP, LLC.

II.5 Además de lo anterior debe considerarse, que se encuentra acreditado, fojas 60 a 64 de autos, que Sheraton International IP, LLC es titular de numerosos nombres de dominios, entre ellos, sheraton.cl. En consecuencia, éste sentenciador considera que de otorgarse el nombre de dominio fpsheratonlosangeles.cl a un tercero distinto al Sheraton International IP, LLC se produciría entre los usuarios de Internet una evidente confusión acerca de quién es el prestador de los servicios que se ofrezcan en dicha página web sobretodo si se considera la existencia del hotel Four Points Sheraton de Los Ángeles.

II.6 Del mismo modo debe considerarse que el nombre de dominio en disputa "fpsheratonlosangeles.cl" corresponde en gran medida al nombre por el cual es conocido Sheraton International IP, LLC

II.7 Finalmente debe tenerse presente que el primer solicitante, don Hotelera y Turismo Sol de Los Lagos Limitada, no señaló cuál es su interés sobre el nombre de dominio en disputa, ni contra argumentó los fundamentos del segundo solicitante.

II.8 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador ha llegado a la convicción que el nombre de dominio "fpsheratonlosangeles.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Sheraton International IP, LLC.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "fpsheratonlosangeles.cl" al Sheraton International IP, LLC representado por Sargent & Krahn.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.