Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **helpcomp.cl**
Oficio OF09740

VISTOS:

1. Que con fecha 9 de julio de 2008, SERVICIOS COMPUTACIONALES RAUL ARNOLDO LAGOS BUSTOS E.I.R.L, representado en calidad de contacto administrativo por don RAUL LAGOS BUSTOS, solicita la inscripción del nombre de dominio **helpcomp.cl**. Posteriormente, con fecha 23 de julio de 2008, HELP S.A., representado en calidad de contacto administrativo por el Departamento de Dominios de Silva & Cia, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **helpcomp.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF09740, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 27 de octubre de 2008, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 6 de noviembre de 2008, a las 10:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 6 de noviembre de 2008, se efectúa el comparendo fijado para ese día en el que participa por una parte telefónicamente don RAUL ARNOLDO LAGOS BUSTOS en representación del Primer Solicitante y, por otra, don FERNANDO PONCE SAEZ, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, HELP S.A. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Llamadas las partes a conciliación, éste no se produce, por lo que se fijan las normas de procedimiento;

5. Que con fecha 13 de noviembre de 2008, el Segundo Solicitante, HELP S.A., consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 20 de noviembre de 2008;

6. Que con fecha 19 de mayo de 2008, don RODRIGO LEON URRUTIA, en representación del Segundo Solicitante, HELP S.A., presenta demanda de asignación del dominio **helpcomp.cl**, señalando que Internet en su regulación y evolución, ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal, en definitiva, se traduce en una protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de HELP S.A., y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como Internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del

actuar económico humano, como lo es el que la iniciativa y el esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad, deben ser amparados.

Agrega el Segundo Solicitante que este caso debiera evaluarse más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "*First Come, First Served*", que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, considera afortunado que los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas allá del miope criterio inicial "*first come, first served*", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Agrega que esta concepción, impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada, y pide que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera de no ser víctima de la trampa "*first to file*" que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que, analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.

HELP S.A. es titular de una serie de registros marcarios que consisten en la palabra "HELP". Dichas marcas han sido objeto de una ingente inversión publicitaria de millones de dólares que ha permitido que la marca **"HELP"** se haya convertido en una marca famosa y notoria en Chile. Entre otras, el Segundo Solicitante tiene registradas las siguientes marcas comerciales:

- **"CLINIC TRUCK HELP"**, Registro N° 667.693, para distinguir servicios de la clase 36
- **"CLINIC TRUCK HELP"**, Registro N° 659.552, para distinguir servicios de la clase 42
- **"DOCTOR HELP"**, Registro N° 461.303, para distinguir servicios de la clase 42
- **"EMERGENCIAS HELP"**, Registro N° 589.509, para distinguir servicios de la clase 42
- **"EMERGENCIAS HELP"**, Registro N° 589.508, para distinguir servicios de la clase 36
- **"HELP"**, Registro N° 689.404, para distinguir servicios de las clases 35 y 44.
- **"HELP"**, Registro N° 665.052, para distinguir servicios de la clase 42
- **"HELP"**, Registro N° 681.030, para distinguir servicios de las clases 35 y 44
- **"HELP"**, Registro N° 681.029, para distinguir servicios de las clases 35 y 44
- **"HELP"**, Registro N° 529.729, para distinguir servicios de la clase 42

- **“HELP”**, Registro N° 665.044, para distinguir productos de la clase 31
- **“HELP”**, Registro N° 659.551, para distinguir servicios de la clase 42
- **“HELP”**, Registro N° 704.726, para distinguir servicios de la clase 36
- **“HELP”**, Registro N° 704.725, para distinguir servicios de la clase 44
- **“HELP EMERGENCY”**, Registro N° 757.667, para distinguir servicios de la clase 35
- **“HELP EMERGENCY”**, Registro N° 757.668, para distinguir servicios de la clase 36
- **“HELP EMERGENCY”**, Registro N° 757.669, para distinguir servicios de la clase 44
- **“HELP EMERGENCY MEDICAL SERVICE”**, Registro N° 757.670, para distinguir servicios de la clase 35
- **“HELP EMERGENCY MEDICAL SERVICE”**, Registro N° 757.683, para distinguir servicios de la clase 36
- **“HELP EMERGENCY MEDICAL SERVICE”**, Registro N° 763.208, para distinguir servicios de la clase 44
- **“LAS AMARILLAS DE HELP”**, Registro N° 534.038, para distinguir servicios de la clase 42
- **“LAS AMBULANCIAS AMARILLAS DE HELP”**, Registro N° 822.378, para distinguir servicios de la clase 44
- **“RURAL-HELP”**, Registro N° 678.302, para distinguir servicios de la clase 36
- **“S.O.S. HELP”**, Registro N° 591.051, para distinguir servicios de la clase 42
- **“S.O.S. HELP”**, Registro N° 639.038, para distinguir servicios de la clase 36

A su vez, HELP S.A. tiene una serie de nombres de dominio que utilizan la expresión “HELP”, a saber:

- **animalshelp.cl**
- **datahelp.cl**
- **e-help.cl**
- **emerhelp.cl**
- **firsthelp.cl**
- **grafohelp.cl**
- **help-home.cl**
- **helpcomputacion.cl**

- **helpdeskinsite.cl**
- **helpet.cl**
- **helpetchile.cl**
- **helphogar.cl**
- **helphome.cl**
- **helphomeoffice.cl**
- **helphone.cl**
- **helponline.cl**
- **helppc.cl**
- **helppcs.cl**
- **helppyme.cl**
- **helpserviceltda.cl**
- **helpsilvia.cl**
- **helpsuport.cl**
- **helptec.cl**
- **helpweb.cl**
- **homehelp.cl**
- **ihelp.cl**
- **info-help.cl**
- **infohelponline.cl**
- **mcrohelp24.cl**
- **netebookhelp.cl**

El Segundo Solicitante indica que el dominio en conflicto constituye una usurpación radical de la identidad comercial y marcaria de HELP S.A., que inducirá a toda suerte de confusiones, haciendo creer a los consumidores que se trata de una ampliación del servicio médico de HELP S.A. al segmento de los animales. Esta situación resulta dañina para el mercado, atenta en contra de los derechos adquiridos por HELP S.A., y deja en evidencia que el Primer Solicitante no respetó el artículo 14 del reglamento de NIC Chile, el cual exige que los solicitantes de los nombres de dominios no atenten contra los derechos válidamente adquiridos por terceros.

HELP S.A. agrega que es quien definitivamente ha posicionado en Chile el signo **"HELP"** asociado al rubro de servicios médicos, atención médica a distancia, y de salud, entre otros. Es tal el posicionamiento que HELP S.A. ha realizado sobre el signo **"HELP"**, que sin lugar a dudas reviste el carácter de famoso y notorio. Asimismo, la palabra "HELP" forma parte de la razón social de HELP S.A.

Añade el Segundo Solicitante que por las razones expuestas - reconocidas por la jurisprudencia de nombres de dominio, tal como señala acreditar de los fallos de asignación de nombres de dominio que acompaña con su presentación, y que incluyen la marca y razón social de HELP S.A., **"HELP"** - ésta ha protegido su capital intelectual y comercial a través de una gran cantidad de registros marcarios.

El Segundo Solicitante indica que, a su juicio, es injusto que un tercero se aproveche del prestigio ganado por otro y que, a su vez, éste no vinculado a HELP S.A., se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de ella. Esto no sólo desfavorece un saludable desarrollo económico, sino que este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.

Agrega HELP S.A. que la expresión "COMP" no da mayor distintividad al nombre de dominio en conflicto, toda vez que el elemento "HELP" es el que lo caracteriza, de donde el cibernauta creerá que existe relación y confusión entre el Segundo Solicitante y el nombre de dominio **helpcomp.cl**, lo que podría ocurrir si se recibe

un correo de **xxxx@helpcomp.cl**, pudiendo pensarse que se relaciona a la empresa HELP S.A.

El Segundo Solicitante indica que el concepto "HELP" se identifica inequívocamente con HELP S.A., por lo que la sola posibilidad de confundir los conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a HELP S.A. En este sentido, el artículo 14 del reglamento de NIC Chile señala: "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente*". A su vez, el Segundo Solicitante indica que se debe revisar y rescatar el espíritu de la norma plasmada en el artículo 22 del mismo reglamento el cual, si bien está en el acápite de la revocación, abona la tesis de HELP S.A., al señalar:

"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

"La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a. *"Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.*

b. *"Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y*

c. *"Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.*

"La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

a. *"Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,*

b. *"Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido*

por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

c. *"Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.*

d. *Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante."*

El Segundo Solicitante reitera el tema de la 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 cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razón social de HELP S.A., como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por HELP S.A. Esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a derecho, ya que se está afectando el derecho de propiedad que HELP S.A. tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. 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.

Por último, el Segundo Solicitante indica que se debe tener presente que, de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos al Primer Solicitante.

El Segundo Solicitante concluye que el improbable otorgamiento al Primer Solicitante del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el Primer Solicitante con el concepto **helpcomp.cl**, dado que los consumidores la identificarán, casi de manera automática, con HELP S.A. Añade el Segundo Solicitante que todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, considera que SERVICIOS COMPUTACIONALES RAÚL ARNOLDO LAGOS BUSTOS E.I.R.L. no posee un derecho equivalente al del Segundo Solicitante.

En suma, para el Segundo Solicitante, la buena fe, el interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, son todos elementos que perfilan a HELP S.A. como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión. En razón de todas las consideraciones mencionadas, y de las facultades que el reglamento les otorga a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, HELP S.A. solicita que se le conceda el registro del nombre de dominio **helpcomp.cl**, en razón de los antecedentes de hecho y de derecho expuestos en su presentación;

7. Que por resolución de fecha 26 de noviembre de 2008, se provee el escrito presentado con fecha 13 de noviembre de 2008 por don RODRIGO LEON URRUTIA, en representación del Segundo Solicitante y se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por correo electrónico;

8. Que con fecha 5 de diciembre de 2008, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

6. Que el Segundo Solicitante ha señalado ser titular de las marcas comerciales **"CLINIC TRUCK HELP"** Registro N° 667.693 para distinguir servicios de la clase 36 y N° 659.552 para distinguir servicios de la clase 42; **"DOCTOR HELP"** Registro N° 461.303 para distinguir servicios de la clase 42; **"EMERGENCIAS HELP"** Registro N° 589.509 para distinguir servicios de la clase 42 y N° 589.508, para distinguir servicios de la clase 36; **"HELP"** Registro N° 665.044 para distinguir productos de la clase 31; **"HELP"** Registros N° 689.404, N° 681.030 y 681.029 para distinguir servicios de las clases 35 y 44; **"HELP"** Registro N° 704.726 para distinguir servicios de la clase 36; **"HELP"** Registros N° 665.052, N° 529.729 y N° 659.551 para distinguir servicios de la clase 42; **"HELP"** Registro N° 704.725 para distinguir servicios de la clase 44; **"HELP EMERGENCY"** Registros N° 757.667 para distinguir servicios de la clase 35, N° 757.668 para distinguir servicios de la clase 36, N° 757.669 para distinguir servicios de la clase 44; **"HELP EMERGENCY MEDICAL**

SERVICE" Registros N° 757.670 para distinguir servicios de la clase 35, N° 757.683 para distinguir servicios de la clase 36 y N° 763.208 para distinguir servicios de la clase 44; **"LAS AMARILLAS DE HELP"** Registro N° 534.038 para distinguir servicios de la clase 42; **"LAS AMBULANCIAS AMARILLAS DE HELP"** Registro N° 822.378 para distinguir servicios de la clase 44; **"RURAL-HELP"** Registro N° 678.302 para distinguir servicios de la clase 36; **"S.O.S. HELP"** Registros N° 591.051 para distinguir servicios de la clase 42 y N° 639.038 para distinguir servicios de la clase 36;

7. Que la titularidad del Segundo Solicitante sobre las marcas comerciales antes individualizadas ha quedado acreditada mediante las copias de las sentencias acompañadas en este proceso, y no objetadas por el Primer Solicitante, relativas a los conflictos por los nombres de dominio **helphome.cl**, **help-home.cl**, **helpserviceltda.cl**, **infohelponline.cl**, **homehelp.cl** y **helpsupport.cl**;

8. Que, asimismo, el Segundo Solicitante ha señalado ser titular de numerosos nombres de dominio que incluyen la expresión "HELP", ya sea como prefijo o como sufijo, lo que también ha quedado acreditado en estos autos mediante las copias de las sentencias acompañadas por HELP S.A. en este proceso, y no objetadas por el Primer Solicitante;

9. Que, además, es indudable que la marca **"HELP"** es renombrada y conocida por la generalidad del público chileno, y es precisamente el Segundo Solicitante quien le ha conferido a dicha expresión fama, notoriedad y prestigio en el mercado nacional;

10. Que la expresión "HELP" es la más importante y distintiva de la razón social del Segundo Solicitante, HELP S.A.;

11. Que dada la fama y notoriedad de la marca **"HELP"** del Segundo Solicitante, el Primer Solicitante no pudo dejar de conocer la existencia de la empresa HELP S.A. y de sus marcas comerciales de su propiedad al momento de solicitar el nombre de dominio en conflicto;

12. Que al estar compuesto el dominio solicitado por la expresión "HELP" idéntico a la marca comercial de propiedad del Segundo Solicitante, y por la expresión "COMP", que no tiene significado alguno en el idioma español, por lo que no le confiere distintividad suficiente al nombre de dominio en conflicto, es indudable que se producirían errores y confusiones entre los usuarios de Internet y los consumidores en general al verse enfrentados al dominio de autos, puesto que pensarían que se trata de un dominio de propiedad de HELP S.A.;

13. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

14. Que, por el mero hecho de que SERVICIOS COMPUTACIONALES RAÚL ARNOLDO LAGOS BUSTOS E.I.R.L. haya solicitado primero el nombre de dominio **helpcomp.cl** no es suficiente ya que, a lo menos, ésta debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no hacer presentación alguna, no puede

presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legítimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

15. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por HELP S.A., así como la falta de ellos por parte de SERVICIOS COMPUTACIONALES RAÚL ARNOLDO LAGOS BUSTOS E.I.R.L., es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnense los nombres de dominio **helpcomp.cl** al Segundo Solicitante, HELP S.A., RUT Nº 96.565.480-1.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

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

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Claudia Ruíz Jaramillo y a doña Lorena Carvajal Valdés, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 24 de diciembre de 2008.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo
RUT 16.413.746-5

Lorena Carvajal Valdés
RUT 13.554.573-2