Santiago, 30 de Enero de 2008.

Vistos:

Que mediante OF 07950 de Nic Chile se designó a la suscrita como juez árbitro para la resolución del conflicto sobre el nombre de dominio **"help-home.cl"**

Que habiendo aceptado el cargo 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 13 de Septiembre de 2007, a las 17:00 horas en el despacho de esta juez árbitro, según consta en autos.

Que mediante OF 07951 de Nic Chile se designó a la suscrita como juez árbitro para la resolución del conflicto sobre el nombre de dominio **"helphome.cl"**

Que habiendo aceptado el cargo 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 13 de Septiembre de 2007, a las 17:15 horas en el despacho de esta juez árbitro, según consta en autos.

Que con fecha 15 de Noviembre de 2007, a la hora señalada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don SERGIO ALBERTO HEBENESTEN VALDIVIESO, Rut N° 13.335.968 – 0, como primer solicitante, de don Rodrigo León Urrutia, abogado, por el segundo solicitante HELP S.A., y el juez árbitro que conoce de este conflicto.

Que, como gestión previa, las partes de común acuerdo, y habida consideración a la identidad de partes y la similitud entre los nombres de dominio en disputa, solicitaron la acumulación de las causas, a lo que este tribunal accedió.

Que, conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento sobre Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificadas personalmente las partes asistentes.

Que en el procedimiento fijado se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a las solicitudes de nombre de dominio.

Que transcurrido el plazo antedicho, ambas partes allegaron argumentos y documentos tendientes a acreditar sus pretensiones, según consta en autos. Luego, y atendido el mérito de autos, con fecha 8 de Enero 2008, se citó a las partes a oír sentencia.

Y teniendo presente además:

1.- Que con fecha 10 de Octubre de 2007, don Sergio Alberto Hebensten Valdivieso, ingeniero constructor, como primer solicitante y demandado en autos, presentó escrito para fundamentar sus argumentos acerca de la asignación de los nombres de dominio en disputa.

2.- Sus argumentos fueron en síntesis, los siguientes:

a) Que la Empresa Constructora Heval Ltda., cuya representación inviste, se encuentra desarrollando una nueva área de negocios, destinada a efectuar labores de reparación y emergencia en los hogares. Por estos motivos, se contrataron los servicios de diseño Web e Imagen del logotipo, por un monto de $850.000.-, del cual surgió que el nombre de esta nueva área debería ser "Help Home". Posteriormente, se contrataron servicios de publicidad, con el objetivo de posicionar dicho nombre.
b) Como parte de esa campaña para posicionar dicho nombre, se inscribieron los dominios en disputa el día 15 de junio de 2007. Sin embargo, otra persona inscribió, presumiblemente en conocimiento de esas pretensiones, la marca comercial "Home Help", ante lo cual se opuso, en virtud de la legislación vigente.
c) Ante los hechos descritos anteriormente, la segunda solicitante, es decir, Help S.A, no se opuso ante esta solicitud de marca comercial, lo que demuestra que ella se encuentra enfocada hacia un rubro absolutamente distinto (Salud y Hogar), por ende no existía posibilidad de confusión entre el público. Por lo anterior, - señala - es que no se entiende ni la razón ni las circunstancias que han llevado a la segunda solicitante a oponerse a la inscripción de los dominios en disputa, ya que su enfoque, publicidad y nombre están enfocados para el hogar, que es una categoría totalmente distinta. Por estos motivos es que se ha tenido expreso cuidado en usar la palabra "Help", ya que en tal caso podría existir confusión, sin embargo se ha usado asociada a otras palabras que hacen a la denominación distintiva e inconfundible, como es en este caso la palabra home.

3.- Que el primer solicitante acompañó los siguientes documentos, no objetados por la contraria:

- Copia del presupuesto del diseño Web e imagen del logotipo.
- Tabla de los costos originados por el posicionamiento del nombre.

- Revistas Valles del Sol, de Agosto y Septiembre de 2007, en las que consta la publicidad indicada.
- Copia de demanda de oposición a la marca comercial "Home Help".

4.- Que con fecha 31 de octubre de 2007, don Rodrigo León Urrutia, abogado, en representación de HELP S.A., como segundo solicitante y demandante en autos, interpuso demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, en la cual explicó los argumentos que sirven de base a sus pretensiones, para obtener la asignación de los nombres de dominio en disputa, a su mandante.

5.- Sus argumentos, en síntesis, son los siguientes:

a) Que la Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para legisladores y jueces armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta evolución, uno de los principios fundamentales del derecho económico es el que le asiste a los actores comerciales de "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo a sus actividades. Es por ello que una realidad como la internet no puede quebrar o negar estos principios esenciales del actuar económico, por ello solicita no aplicar simplistamente el principio "First come, first served", evitando caer en la trampa denominada "first to file".
b) Que su mandante es titular de una serie de registros marcarios que consisten en la palabra HELP, de un total a la fecha de más de 20 marcas registradas, y 10 nombres de dominio con la expresión Help. Dichas marcas han sido objeto de una inversión publicitaria de millones de dólares, que ha permitido que la marca HELP se haya convertido en una marca famosa y notoria en Chile.
c) Por otra parte, el dominio solicitado se compone de la marca de su mandante y de la expresión "home" que no es más que la traducción de "casa" en español, por lo cual el eje del nombre de dominio es la expresión "Help", y casa viene a especificar a quién se aplica el servicio comercial, que es "la asistencia médica y de salud en casa". Así las cosas, este dominio constituye una usurpación radical de identidad comercial y marcaria de su mandante que inducirá a toda suerte de confusiones haciendo creer a los consumidores que se trata de una ampliación del servicio médico de su mandante.
d) Señala además, que es su mandante, el segundo solicitante quien ha posicionado en Chile el signo HELP asociado al rubro de servicios médicos, atención por vía a distancia de carácter médico y de salud entre otros. Es tal el posicionamiento que la marca reviste el carácter de famoso y notorio, además de ser dicho signo HELP, la razón social del segundo solicitante.
e) Para fundamentar lo anterior, el segundo solicitante citó -entre otras-, los artículos 14 y 22 de la Reglamentación para Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL,

además de mencionar ciertos criterios aplicables a la resolución de conflictos, entre los cuales cabe mencionar el Criterio de la Identidad comercial, además de señalar el riesgo de dilución de la imagen comercial, criterio amparado por el orden público económico.

f) Por último, señala que en suma, buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, son elementos que perfilan al segundo solicitante como titular de mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa.

6.- Que la segunda solicitante acompañó los siguientes documentos, no objetados por la contraria:

i. Listado de algunas de las marcas comerciales que incluyen la expresión HELP.

iii. Listado de nombres de dominio registrados a nombre del segundo solicitante, que incluyen la expresión HELP.

iv. Copia de los fallos en los casos de asignación de los nombres de dominio HELPET.CL, HELPSERVICELTDA.CL, e INFOHELPONLINE.CL.

7.- Que con fecha 3 de octubre de 2007, el tribunal confirió traslado a la parte contraria.

8.- Que con fecha 9 de octubre de 2007, y a fs. 109, el primer solicitante interpuso escrito solicitando se tuviera por desistido al segundo solicitante, en razón de haber presentado su escrito fuera del plazo estipulado por el Tribunal, y en el otrosí evacuó el traslado conferido, contestando la presentación del segundo solicitante, según las siguientes consideraciones:

a) Señaló que la expresión Help es de uso común en varios rubros, cuestión que queda ratificada según lo dicho por el segundo solicitante, al señalar que ha posicionado el signo HELP asociado el rubro de servicios médicos, atención por vía a distancia de carácter médico y de salud entre otros. Esta aseveración sólo hace concluir que el segundo solicitante no está relacionado bajo ningún concepto al área de servicios para el hogar, como reparaciones, remodelaciones o emergencias de gasfitería, etc., que es el rubro al cual se encuentra enfocado el primer solicitante. Además, y como se desprende de los avisos acompañados, no existe mala fe ni intención alguna de crear confusión con la marca del segundo solicitante. Entonces, todos los antecedentes acompañados demuestran su buena fe, y que los nombres de dominio en disputa son una continuación lógica de los servicios que brindan, sin querer aprovecharse de la identidad comercial del segundo solicitante.

b) Respecto de los fallos acompañados, se señala que en todos ellos los primeros solicitantes no se defendieron, lo que demuestra que en esos casos no se obraba de buena fe.

c) Por último, se señala la disposición a comprometerse a que en caso de ser aceptada la solicitud de los nombres de dominio en disputa, no se podrán utilizar en el giro de salud.

9.- Que a fojas 114, el tribunal resuelve que no ha lugar a la petición del primer solicitante en relación a tener por desistido al segundo, toda vez que el plazo para presentar las demandas fue expresamente modificado, atendida la resolución de fojas 23, de fecha 25 de septiembre.

10.- Que el primer solicitante presentó escrito de reposición, con fecha 30 de octubre de 2007, en contra de la resolución antedicha. Con fecha 31 de octubre de 2007, el tribunal concedió traslado, el cual fue evacuado por el segundo solicitante con fecha 2 de noviembre de 2007 y con fecha 6 de noviembre de 2007, este tribunal resolvió la solicitud de reposición de fojas 115, y con lo informado por la segunda solicitante a fojas 118, negó lugar a la reposición.

11.- Que con fecha 20 de noviembre de 2007, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:
i.- Derechos e intereses de las partes en los nombres de dominio helphome.cl y help-home.cl
ii.- Utilización efectiva que las partes han hecho de los nombres o denominación helphome.cl y help-home.cl.

12.- Que, con fecha 3 de diciembre de 2007, el segundo solicitante presentó escrito solicitando tener presente los siguientes hechos:
- Que la segunda solicitante ha acreditado ser titular de marcas HELP, además de prestar servicios de asistencia médica a domicilio o a la casa, y entendiendo que los nombres de dominio de autos están compuestos de la marca de su mandante y de la expresión "home" que no es más que la traducción de casa u hogar en español, viene a especificar a quién se aplica el servicio comercial, que es la asistencia médica y de salud en casa. Por ende, este dominio constituye una usurpación radical de identidad comercial y marcaria, que inducirá a toda suerte de confusiones.

13.- Que , además, el segundo solicitante acompaño los siguientes documentos, no objetados por la contraria:
- Listado de marcas comerciales de titularidad del segundo solicitante, que incluyen la expresión HELP.
- Impresión del sitio web www.help.cl
- Impresión del resultado de búsqueda del término HELP en Google en páginas chilenas, en que se acredita que es el segundo solicitante quien aparece primero en dicha búsqueda.
- Sentencia sobre asignación de nombre de dominio "HELPSUPPORT.CL".

14.- Que el primer solicitante, con fecha 3 de diciembre de 2007, acompañó los siguientes documentos para fundamentar sus pretensiones, no objetados por la contraria:
- Revista Valles del Sol, Septiembre 2007, Chicureo.
- Revista Valles del Sol, Octubre 2007, Los Trapenses.
- Revista Valles del Sol, Noviembre 2007, Chicureo.
- Revista Valles del Sol, Noviembre 2007, Los Trapenses.

15.- Que con fecha 7 de diciembre de 2007, el segundo solicitante presentó escrito acompañando copia simple del fallo de asignación de nombre de dominio "homehelp.cl", y solicitó tener presente que en este juicio son las mismas partes quienes concurren.

16.- Que, con fecha 8 de Enero de 2008, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes hechos llegar a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las partes en litigio posee el mejor derecho, en relación a la asignación de los nombres de dominio en disputa, a saber, "helphome.cl" y "help-home.cl"

SEGUNDO: Que don SERGIO ALBERTO HEBENESTEN VALDIVIESO es el primer solicitante en los dominios en disputa, razón por la cual se encuentra amparado por la presunción denominada "first come, first served", o principio del primer solicitante, la cual señala que, de no mediar antecedentes de hecho o de derecho que acrediten un mejor derecho para la contraria, la parte que primero realiza la inscripción del nombre de dominio es quien consolida tal inscripción. Sin embargo, esta no es una presunción de derecho, por lo cual admite prueba en contrario.

TERCERO: Que el primer solicitante ha allegado a este tribunal consideraciones de hecho y de derecho que demuestran que la inscripción de los nombres de dominio en disputa, obedecen a una estrategia en torno a ampliar su actividad comercial, ofreciendo servicios de asistencia al hogar, mediante un portal web alojado bajo los dominios en disputa.

CUARTO: Que el segundo solicitante a su vez, ha allegado al proceso elementos de prueba para dirimir el conflicto, toda vez que ha acompañado -entre otras-, registros marcarios de la expresión HELP en distintas clases del Clasificador Marcario, siendo la expresión antedicha elemento central

de los nombres de dominio en disputa, además de acompañar una serie de argumentos de hecho y de derecho, los cuales no hacen más que formar convicción a este tribunal arbitral, con miras a la resolución del conflicto de autos.

QUINTO: Que este Tribunal estima que el uso efectivo que se le está dando a los nombres de dominio por parte del primer solicitante, es un argumento que será tenido en consideración por el Tribunal, toda vez que demuestra que existe un verdadero interés por su parte, en atención a los nombres de dominio en disputa.

SEXTO: Que este Tribunal, sin embargo, estima que la actitud del primer solicitante, en razón de inscribir los dominios en disputa, es contraria a las normas que rigen el funcionamiento del sistema de nombres de dominio, ya que este registro vulnera las normas antedichas, toda vez que el segundo solicitante ha acreditado fehacientemente en autos ser el titular de diferentes registros marcarios de la expresión HOME, la cual resulta ser el elemento central del nombre de los dominio en disputa. Además, el segundo solicitante ha allegado argumentos que permiten entender que estas marcas gozan de los atributos de fama y notoriedad suficiente, lo que también se acreditó con las pruebas acompañadas, con lo cual este Tribunal estima que los elementos descritos precedentemente configuran un mejor derecho para ella.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, este Tribunal estima que el primer solicitante, al momento de registrar los nombres de dominio antedichos, no podía sino conocer el argumento de fama y notoriedad de la contraria, con lo cual debió a priori desistirse de sus solicitudes, buscando otras formas de promocionar sus servicios.

OCTAVO: Que este Tribunal entiende además, que según las pruebas aportadas por el primer solicitante, las palabras que justificarían la inscripción de los nombres de dominio, esto es "help" y "home", no se encuentran destacadas de manera efectiva dentro de los logos tenidos a la vista por este Tribunal, que son parte esencial del fundamento que esgrime el primer solicitante. Esto unido a que la primera solicitante no ha demostrado ser conocida por la expresión que forman los nombres de dominio, sino más bien por su razón social, esto es Constructora Eval; así, este Tribunal considera que el signo pedido no reviste los caracteres de fama y notoriedad que sí posee el signo "Help", el cual se encuentra amparado por una protección a su marca comercial, la cual si bien se debe entender circunscrita a su ámbito de aplicación, en este caso, y al no existir antecedentes que hagan concluir lo contrario, esta protección alcanza también a aquellos signos que puedan inducir a error o confusión en el tráfico económico.

NOVENO: Que este Tribunal estima que si bien ha quedado demostrado que ambos solicitantes desarrollan sus actividades en distintos rubros comerciales, también es menester señalar que el objetivo de ambas actividades es ofrecer servicios asociados al hogar, con lo cual, existe el riesgo de que los usuarios de Internet se confundan, y al buscar acceder a los servicios del segundo solicitante, quien ha demostrado poseer su marca comercial inscrita, y ésta a su vez es reconocida y famosa, lleguen a los servicios que ofrece el primer solicitante, que carece de marca comercial, y quien además no ha demostrado que la expresión solicitada sea el elemento central de la denominación por la cual publicita los servicios. Esta situación resulta a todas luces contraria a todo el sistema de nombres de dominio, entre los cuales no incluimos solamente a la legislación nacional, sino que además a los principios dictados por ICANN, por la OMPI, además de los tratados vigentes sobre la materia.

DÉCIMO: Que, en este orden de cosas, el principio "first come, first served", deberá ceder ante el peso de los argumentos allegados a este Tribunal por el segundo solicitante, todos los cuales forman convicción en este Tribunal, que estima existente un mejor derecho a favor del segundo solicitante, sin perjuicio de que las consideraciones esgrimidas por el primer solicitante produzcan en él un motivo plausible para litigar.

UNDÉCIMO: A mayor abundamiento, este Tribunal debe ajustar su actuar a su calidad de Árbitro Arbitrador, por lo cual debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, que son las que en definitiva rigen a este juicio. Es por ello que sobre la base de estos principios, este Árbitro ha valorado los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para acreditar sus dichos, creándose la convicción suficiente para que los nombres de dominio en disputa le sean asignados a éste.

DUODÉCIMO Que, de lo anteriormente expuesto, se concluye además que la asignación de los nombres de dominio "help-home.cl" y "helphome.cl", al segundo solicitante, no vulnera derechos de ninguna especie.

DÉCIMO TERCERO: 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 fojas 71 y por lo tanto asignar los nombres de dominio "help-home.cl" y "helphome.cl", al segundo solicitante, esto es, **HELP S.A., Rut 96.565.480 - 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.