SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

helpme.cl

Santiago, nueve de julio de dos mil ocho.-

VISTOS:

Con fecha 10 de noviembre de dos mil siete, don Jorge Jaime Fernández Maureira, con domicilio en Alameda Nº 5307, Depto. 150, Lo Prado, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "helpme.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 21 de noviembre de dos mil siete la sociedad Help S.A., domiciliada en Apoquindo Nº 3001, Piso 4, comuna de Las Condes, Santiago, representada por el Estudio Silva & Cía., domiciliado en Hendaya nº 60 Piso 4º, comuna de Las Condes, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "helpme.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 8631 de 5 de marzo de 2008 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales

según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

Se dio traslado a las partes para que hicieran las pretensiones, reclamaciones y observaciones en defensas de sus derechos.

A fs.33, se confirió traslado a las partes por el término de cinco días, trámite evacuado sólo por el segundo solicitante. Se deja constancia que el segundo solicitante cumplió dentro de plazo la obligación de pagar los honorarios de este Juez Árbitro.

A fs.34 se recibió la causa a prueba.

A fs. 72 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que como se señaló en la parte expositiva, con fecha 10 de noviembre de dos mil siete, don Jorge Jaime Fernández Maureira, solicitó la inscripción del nombre de dominio "helpme.cl" ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 21 de noviembre de dos mil siete la sociedad Help S.A., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "helpme.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron ambas partes a la audiencia señalada de conciliación y/o de fijación del procedimiento y no se produjo avenimiento, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Que sólo la parte del segundo solicitante, la sociedad Distribución y Servicio D&S S.A., en el período de discusión hizo valer sus derechos y al respecto señaló los criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio, y que ya habría quedado atrás y en desuso la teoría de que al primer solicitante se le debe otorgar en definitiva el registro respectivo y que rigen las materia otros principios como la tesis del "mejor derecho".

También afirma que es titular de una serie de registros marcarios que consisten en la palabra "Help", que han sido objeto de una fuerte inversión publicitaria, lo que habría permitido que ésta se haya convertido en una marca famosa y notoria en Chile.

Agrega que el nombre de dominio solicitado estaría compuesto de su marca y la expresión "me", de igual escritura en español y en inglés, y que constituiría un pronombre personal que define el Diccionario de la Real Academia Española, por lo que el eje del nombre de dominio en disputa sería "Help" y que el elemento "me", sólo vendría a cumplir una función de complemento.

Que por lo anterior, afirma, que el nombre de dominio solicitado constituiría una usurpación radical de identidad comercial y marcaria que induciría a toda suerte

de confusiones, haciendo creer a los consumidores que se trataría de una ampliación de su servicio médico al segmento de los animales, lo que demostraría que el primer solicitante no habría respetado el art. 14 del Reglamento de Nic Chile.

Agrega que la palabra "Help" es su razón social.

Añade que por las razones expuestas, ha protegido su capital intelectual y comercial a través de una gran cantidad de registros marcarios de su marca Help.

Prosigue haciendo alusión y reproduciendo en parte de dos normas legales, del reglamento NIC Chile a saber el artículo 14 y 22 respectivamente.

Menciona además, el tema de la dilución de la imagen comercial o marcaria, que se produciría si comenzara a circular una expresión cuasi-idéntica con su marca y razón social "Help", lo que atentaría igualmente contra su identidad comercial.

Agrega que tiene una serie de nombres de dominio que usan la expresión "Help".

Finalmente, señala que de acuerdo al orden público económico los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se les ofrece en el mercado, lo que se vería a todas luces afectados si se otorgara el nombre al primer solicitante.

Concluye que todo el capital de posicionamiento se diluiría y daría lugar a confusiones, por lo que estima que su contraparte no posee un derecho equivalente. Por su parte la buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados y presencia comercial entre otros son elementos para determinar que su representada es titular de un mejor derecho para optar al dominio indicado.

TERCERO: Que sólo la parte del segundo solicitante Help S.A., rindió prueba y al efecto para probar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario, fallos recaídos en conflictos por inscripción de los nombres de dominio helphome.cl, helpserviceltda.cl, infohelponline.cl, homehelp.cl y helpsupport y un listado de marcas comerciales y otro de nombres de dominio de

titularidad del segundo solicitante.

CUARTO: Que según consta en autos es primer solicitante don Jorge Jaime Fernández Maureira, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en conflicto y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

QUINTO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho, sólo acompañó a los autos un listado de marcas comerciales y otro de nombres de dominio hecho por el mismo, que contienen la expresión "Help" y que supuestamente estarían registradas a su nombre.

SEXTO: Que dichos listados no emana de ninguna autoridad, sino del propio segundo solicitante, por lo que no tienen carácter oficial y se trata de un instrumento privado que carece de todo valor probatorio. Que el hecho que la marca "Help" supuestamente del segundo solicitante y famosa o notoria, no le priva de acreditar dicho carácter y la propiedad del mismo, por los medios de prueba legales.

SÉPTIMO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo solicitante mala fe del primer solicitante.

OCTAVO: Que atendida la naturaleza y características propias de los nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre revocación de nombres de dominio.

NOVENO: Que también se debe tener presente el principio imperante en nuestro derecho sobre el efecto relativo de las sentencias.

DÉCIMO: Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "helpme.cl", ya que lo expuesto y la prueba rendida por el segundo solicitante, no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no

acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

- I.- Que se asigna el nombre de dominio "helpme.cl" al primer solicitante esto es a don Jorge Jaime Fernández Maureira .
- II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio "helpme.cl" del segundo solicitante la sociedad Help S.A.
- III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Notifíquesele la presente resolución por correo electrónico en su oportunidad, a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y devuélvansele los antecedentes para los fines correspondientes. —

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 9 - 2008.