Santiago, 20 de Junio de 2008.

Juicio arbitral hitech.cl

Rol 12 - 2008

VISTOS:

Que mediante OF 08632 de Nic Chile, de fecha 11 de Abril de 2008, se designó a la

suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio

hitech.cl

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a

las partes, mediante resolución de 14 de Abril de 2008, a una audiencia de conciliación

y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día martes 29 de Abril de 2008, a las 10:30

horas, en el despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta

certificada, lo que consta en autos.

Que con fecha 29 de Abril de 2008, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia, con la

asistencia de doña CLAUDIA MENDEZ MASSARDO, egresada de derecho, con poder

delegado del abogado don Matías Somarriva Labra, por el segundo solicitante; en

rebeldía del primero; y el árbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8º inciso 4º, anexo 1, del Procedimiento de

Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento

arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente a

la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles

para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud

de nombre de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, sólo el segundo solicitante allegó sus argumentos y

documentos, lo cual consta en autos. Luego, y atendido el mérito de autos, el día 16 de

Junio de 2008 se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:

1°. Que con fecha 14 de Mayo de 2008, don Matías Somarriva Labra, abogado, en

representación de COMERCIAL ECCSA SOCIEDAD ANÓNIMA, como segundo

solicitante y demandante, interpuso demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, en la cual explica sus argumentos, para obtener que le sea asignado el nombre

de dominio en disputa.

2°. Los argumentos antes señalados, en síntesis, son los siguientes:

a)

En primer lugar, relata brevemente la historia del segundo solicitante, mencionando que en el año 1956, "Calderón Confecciones", la antecesora del segundo solicitante, inaugura su primera tienda ROYAL, para la venta de ropa masculina, la cual alcanzó gran reconocimiento entre los consumidores. Luego, en el año 1964 se inauguró la primera tienda RIPLEY en el centro de Santiago, cuya orientación básica era satisfacer necesidades de vestuario de las familias de ingresos bajos y medios. El año 1976, comenzó a operar con un sistema de crédito semiautomático en cada sucursal, iniciándose la importación de productos, especialmente desde Argentina; en 1979 surgió la razón social COMERCIAL ECCSA (Establecimientos Comerciales Calderón S.A.), que agrupaba a todas las tiendas existentes en esa época, entre ellas RIPLEY, con lo que se separó la actividad comercial de la productiva. Luego, el año 1984 se crea el CENTROHOGAR RIPLEY, y en 1985 se inaugura la primera MULTITIENDA RIPLEY en calle San Diego, en Santiago. Señala además que el segundo solicitante hasta nuestros días ha continuado con este proceso de expansión, mencionando como principales hitos la apertura de tiendas en varias ciudades del país, así como en Lima, Perú, además de su apertura a la bolsa, bajo el nombre de RIPLEYCORP. Todo lo anterior, para señalar que la segunda solicitante se ha convertido en una empresa líder en el mercado de las multitiendas.

Con el objetivo de innovar y crear nuevas formas de satisfacer las necesidades de sus clientes, ha sido una tendencia sostenida del segundo solicitante fabricar directamente parte de los productos que luego son ofrecidos a los consumidores, toda vez que esto disminuye su costo final significativamente. Este es el caso de los productos HITECH, los cuales identifican a una conocida línea de electrodomésticos fabricados y comercializados por el segundo solicitante desde hace varios años, pudiendo encontrar una extensa gama de artículos bajo este nombre. En atención a lo anterior, el segundo solicitante ha registrado en el Departamento de Propiedad Industrial la marca HITECH, como asimismo, una serie de nombres de dominio ante Nic Chile que se estructuran sobre la misma expresión. Los registros marcarios con los que cuenta son, a saber:

- Registro Nº 704.517, "<u>HITECH</u>", denominativa, para distinguir productos en clase 7.
- Registro Nº 704.518, "<u>HITECH</u>", denominativa para distinguir productos en clase 11.
- Registro Nº 704.519, "<u>HITECH</u>", denominativa, para distinguir productos en clase 15.
- Registro Nº 708.450, "<u>HITECH</u>", denominativa, para distinguir productos en clase 9.
- Solicitud de registro Nº 703.075, "<u>HITECH</u>", denominativa, para distinguir establecimiento comercial en clase 1 a la 34, en las regiones primera a decimotercera.

2

 Solicitud de registro Nº 730.769, "<u>HITECH</u> EXTREME", denominativa, para distinguir productos en clase 18.

Además, cabe mencionar que es titular de los siguientes nombres de dominio que guardan relación con sus productos:

- POWERHITECH.CL
- PREMIER-HITECH.CL
- PREMIERHITECH.CL
- TIGERHITECH.CL
- b) A continuación, señala que el segundo solicitante creó la línea de electrodomésticos bajo la denominación HITECH, y éstos se han convertido en uno de los artículos de mayor venta e importancia para él. Entonces, con el fin de proteger el activo que representan estas marcas, se ha preocupado de registrar la marca HITECH ante el Departamento de Propiedad Industrial. El nombre de dominio solicitado coincide plenamente con sus marcas comerciales, resultando evidente que el primer solicitante y demandado se limitó a tomar la expresión HITECH previamente registrada por el segundo solicitante, y procedió a solicitarla como nombre de dominio. En consecuencia, es evidente el riesgo de confusión que existe para los usuarios de Internet, pues el nombre de dominio disputado será relacionado de forma lógica, directa y necesariamente a los productos fabricados y comercializados por COMERCIAL ECCSA, no sólo en el mercado formal, sino que también del mercado virtual, a través del portal que RIPLEY posee en Internet.
- c) Todo lo anterior, viene a demostrar aún más el riesgo cierto de confusión que existiría para los usuarios de Internet de asignarse el nombre de dominio al demandado, pues cualquier persona enfrentada al dominio hitech.cl, pensará inmediatamente que se trata de un sitio en el cual se puede acceder en forma directa a la compra de productos HITECH, lo que se hace más importante si tomamos en cuenta el evidente prestigio, fama y notoriedad de la marca HITECH del segundo solicitante. Por estos motivos, no cabe la menor duda que el usuario de Internet será inducido a error en el caso de que se le asignara el nombre de dominio en disputa a un tercero.
- d) Luego hace una breve descripción de los nombres de dominio y su importancia, así como los criterios aplicables a este tipo de conflictos, entre otros, el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio; el Criterio de la creación intelectual del signo pedido, el Criterio de la notoriedad del signo pedido, el Criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el Criterio de la Identidad, y por ultimo cita el Convenio de París, cuya aplicación en Chile implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de HITECH, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de

3

dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. Por todo lo anterior, concluye que el segundo solicitante es quien posee un mejor derecho sobre el signo en disputa.

- **3°.** Que el demandante acompañó al proceso los siguientes documentos, no objetados por la contraria:
 - 1. Copias de los certificados de registros marcarios individualizados en la demanda.
 - 2. Copias impresas de los registros de nombres de dominio individualizados en la demanda
 - Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de mayo de 2006.
 - 4. Copia del sitio de Internet www.ripley.cl
 - Copia de la búsqueda de la expresión "<u>HITECH</u>" en el conocido sitio de Internet www.google.cl.
- **4°.** Que el primer solicitante no allegó sus argumentos ni adjuntó prueba alguna a este proceso, tal como consta en autos y se certificó con fecha 16 de Junio de 2008.
- 5°. Que, con fecha 16 de junio de 2008, este tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, a saber, **hitech.cl**

SEGUNDO: Que don **JUAN CARLOS GALAZ TOLEDO**, es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el principio existente en la materia, conocido como "first come, first served", o Principio del primer solicitante, el cual nos señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que de acuerdo al mérito de autos, el primer solicitante no ha comparecido a esta causa, ni ha allegado elemento alguno que haga a este juez árbitro informarse sobre sus pretensiones, por lo cual este tribunal arbitral no posee más elementos de convicción que los enunciados precedentemente, dejando expresa constancia que su inactividad procesal es un elemento a tener en consideración para la resolución de este conflicto.

CUARTO: Que la parte demandante y segundo solicitante, COMERCIAL ECCSA SOCIEDAD ANÓNIMA, para los efectos de acreditar un legítimo derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ha invocado entre otros, ser el titular de diversos nombres de dominio que contienen la expresión HITECH, motivo por le cual la asignación del nombre de dominio al primer solicitante sólo creará confusión y error entre los usuarios de Internet. Además, señala ser el titular de la marca HITECH en distintos clasificadores del registro marcario, según consta en autos, marca que distingue a una línea de electrodomésticos que el segundo solicitante fabrica y distribuye a través de sus tiendas RIPLEY, dotando a través de esta comercialización a la marca HITECH de fama y notoriedad, motivo por el cual la asignación del nombre de dominio sólo creará error y confusión a los usuarios de Internet. A mayor abundamiento, el segundo solicitante señala además ser el titular de diversas marcas comerciales alusivas al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa, esto es HITECH, debido a un afán de proteger uno de sus principales activos, esto es, la línea de productos que se comercializa bajo la denominación HITECH.

QUINTO: Que este tribunal estima que la segunda solicitante es usuaria de la expresión HITECH y que el primer solicitante, al inscribir para sí el nombre de dominio hitech.cl, actúa de manera contraria a la competencia leal, convicción que no emana exclusivamente de la existencia de registros marcarios cuyo titular es el segundo solicitante, sino que fluye del análisis sistemático de todos los antecedentes acompañados, y teniendo en especial consideración la fama y notoriedad del uso extensivo de la expresión HITECH que distinguen a una de sus líneas de productos que son fabricados y comercializados por el segundo solicitante, que confieren en conjunto este último un mejor derecho sobre el nombre de dominio hitech.cl, toda vez que la notoriedad alcanzada de estos productos, y por ende de la denominación HITECH, que a su vez es el elemento central del nombre de dominio en disputa, es indiscutible e innegable, por lo que se ha generado un posicionamiento específico, y por ende existe una asociación de los consumidores entre la expresión identificatoria y el segundo solicitante.

SEXTO: Que la sola circunstancia de ser el demandante titular del registro marcario que contiene la expresión HITECH, se estimará por este juez árbitro como argumento para acoger la demanda de oposición, lo cual ha sido afirmado con los antecedentes de mejor derecho que obran a su favor, e indudablemente, por el registro marcario ya invocado. Que estos argumentos son decisorios de mejor derecho a favor del demandante respecto del nombre de dominio en disputa, toda vez que cualquier consumidor o usuario de Internet que ingrese **hitech.cl**, creerá que está ingresando al portal donde se comercializan los productos del segundo solicitante. Por todos estos motivos es que este juez árbitro ha llegado a la convicción de que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio **hitech.cl**, a saber, el dominio en disputa.

SÉPTIMO: Que en este caso en particular, el principio "first come, first served", o Principio del primer solicitante, deberá ceder ante los antecedentes aportados por el

segundo solicitante, puesto que de su examen en conjunto se aprecia que confieren a éste un mejor derecho sobre el nombre de dominio disputado. Prima entonces, por analogía, en opinión de este árbitro el criterio de la titularidad del registro marcario para el signo pedido, criterio recogido por la UDRP, desarrollada por ICANN, política que reconoce la aplicación del criterio antes mencionado, también recogido por la OMPI, y la Reglamentación de NIC Chile. A mayor abundamiento debemos agregar que el demandado y actual asignatario del nombre de dominio en cuestión, no asistió a la audiencia decretada para el día 29 de Abril 2008, lo que consta en el Acta de fs. 16, y durante todo el proceso no acreditó ser titular de derecho alguno al nombre de dominio en disputa.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar 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 procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que es a éste último a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **hitech.cl** convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio.

NOVENO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **hitech.cl** al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie.

DÉCIMO: Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema 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 interpuesta, y por ende asignar el nombre de dominio hitech.cl al segundo solicitante, esto es, COMERCIAL ECCSA SOCIEDAD ANONIMA, Rut N°83.382.700 – 6.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía 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.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.