Fallo por dominio "homecenters.cl" PABLO LUIS ARRIAGADA VALENZUELA

-V-

SODIMAC S.A.

Juez Arbitro Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 28 de Diciembre de 2009

VISTO:

PRIMER0: Que por oficio 0F11.159, de 07 de Agosto de 2009, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "homecenters.cl;"

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto **PABLO LUIS ARRIAGADA VALENZUELA**, RUT 10.567.173-3, cuya profesión desconozco, domiciliado en La Flecha 0736, Puente Alto, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "homecenters.cl", el cual pidió a su favor el día 09 de Mayo de 2009, a las 21:01:10, horas GMT., Y **SODIMAC S.A.** persona jurídica del rubro de su denominación, RUT Nº 96.792.430-k-1, representada por JOHANSSON T LANGLOIS LIMITADA, domiciliada, para estos efectos en calle San Pío X 2460 Oficina 1101, Providencia, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "homecenters.cl", el cual pidió a su favor el día 25 de Mayo de 2009, a las 13:56:45, horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 10 de Agosto de 2009 la cual rola a fojas 7, de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia

para convenir las reglas de procedimiento para el día 24 de Agosto de 2009, a las 9,30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 9 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 24 de Agosto de 2009, a las 9,30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado con asistencia de doña CAROLINA MORA ALLENDE, del Estudio jurídico JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA, quien comparece en representación del segundo solicitante, SODIMAC LIMITADA, en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos y rebeldía del primer solicitante PABLO LUIS ARRIAGADA en VALENZUELA. El árbitro procedió a comprobar que se había hecho la consignación decretada para el pago de los honorarios por el segundo solicitante, estimándola bastante y ordenando agregar a los autos la fotocopia del comprobante de depósito respectivo, que rola a fs 19, de autos. Acto seguido, ante la ausencia del primer solicitante, el árbitro procedió a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 17, de autos.

SEXTO: Que con fecha 25 de Agosto de 2009, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él.

SÉPTIMO: Que con fecha 04 de septiembre de 2009, por escrito que rola a foja... de autos, la parte del primer solicitante PABLO LUIS ARRIAGADA VALENZUELA, presentó solicitud de asignación del nombre de dominio en disputa indicando que la expresión "Homecenter" no es en ningún caso un signo creado por el segundo solicitante, sino que se

trata de una frase de uso común, mundialmente utilizada que se traduce como Centros para el Hogar y que el objetivo de inscribir este nombre de dominio fue el de albergar una guía para que cualquier persona pudiera comparar precios de un determinado artículo, en todos los actores del comercio dedicados al hogar, es decir, todos los homecenters que operan en el país, como Easy, Sodimac, Casa Ideas, FullHaus, Imperial, etc.

Notificada por correo electrónico con fecha 7 de septiembre, la demanda el primer solicitante Pablo Luis Arriagada Valenzuela, el segundo solicitante SODIMAC S.A. representado por su abogada mandataria Carolina Mora Allende, refuta los argumentos fundantes de aquella pretensión y afirma que este primer peticionario se encuentra actuando de mala fe al intentar la inscripción de dominio materia del presente arbitraje.

SODIMAC S.A., representada por el estudio jurídico JOHANSSON Y LAGLOIS LIMITADA, por intermedio de la abogada CAROLINA MORA ALLENDE, solicitó la asignación del nombre de dominio "homecenters.cl a su favor, basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

En el plano de los hechos señala que la parte que representa solicitó con fecha 25 de Mayo el nombre de dominio en conflicto, que lo propio hizo PABLO LUIS ARRIAGADA VALENZUELA y que, al no prosperar la mediación realizada, hubo de llevarse a cabo el presente arbitraje.

En los fundamentos de su demanda señala, en primer término, que se funda el hecho que SODIMAC constituye una famosa y reconocida empresa nacional e internacional que se dedica a todo lo relacionad con el rubro de materiales de construcción y todo tipo de productos para el hogar, a través de sus prestigiosas y reconocidas marcas "HOMECENTER", por medio de las cuales distingue diversos productos y servicios. Agrega que su nombre social SODIMAC corresponde a la sigla Sociedad Distribuidora de Materiales de Construcción, creada en 1952, con mas de 50 años de

historia, con 92 tiendas en cuatro países, además de 22.000 empleados que laboran para ella. Señala que se representada se ha preocupado de registrar las marcas comerciales que identifican a sus productos y servicios, dando origen a la familia de marcas "HOMECENTER", expresión que es casi idéntica al nombre de dominio en litigio, sin que el hecho que el primer solicitante haya agregado la letra "S" permita a los consumidores distinguir que no están frente a un sitio web asociado a la empresa Sodimac S.A. Señala que no parece justo que el nombre de dominio materia del arbitraje se asigne a un tercero, en circunstancias que el creador de la marca "HOMECENTER" para servicios y productos relacionados con el rubro de la construcción y el equipamiento del hogar ha sido creada por su mandante, que la invertido grandes sumas de dinero y recursos humanos para registrar y dar a conocer dichas marcas comerciales en el mercado consumidor. Considera el segundo solicitante que los nombres de dominio, aunque tienen una naturaleza jurídica distinta de lasa marcas comerciales, poseen una gran importancia en la realidad práctica y concreta, toda vez que hoy en día la red Internet constituye un fundamental y popular canal de publicidad e identificador de productos y servicios e identificador de productos y/o servicios, motivo por el cual el propósito de su demanda de asignación es evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas famosas y notorias, además de permitir que el público consumidor pueda identificar en red aludida a su mandante con sus marcas comerciales y nombres de dominio inscritos. La empresa SODIMAC S.A., aporta la siguiente lista de marcas registradas a su nombre, en favor de la asignación del dominio en conflicto.

A continuación se puede observar los registros y solicitudes marcarios de SODIMAC S.A." correspondientes unicamente a sus marcas "HOMECENTER" aisladas o juntamente con otros elementos denominativos:

Marca HOMECENTER Tipo Cobertura

Palabra Establecimiento Comercial Regiones: Clases:

1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3

Solicitud Nº	713538	Fecha Solicitud	06-Dic-2005
Registro Nº	756156	Fecha del Registro	13-Abr-2006
Referencia J&L	H538	Fecha Vencimiento	13-Abr-2016

Marca HOMECENTER Tipo Cobertura Palabra Servicios

Servicios
35 SERVICIOS DE COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y AL DETALLE DE TODA CLASE DE ARTICULOS Y PRODUCTOS; SIERVICIOS DE IMPORTACION, EXPORTACION Y REPRESENTACION DE TODA CLASE DE ARTICULOS Y PRODUCTOS; PUBLICIDAD HABLADA, RADIADA Y TELEVISADA E IMPRESA; VENTAS POR CATALOGO, VENTAS POR INTERNET, VENTAS EN PUBLICA SUBASTA DE TODA CLASE DE ARTICULOS Y PRODUCTOS; ASESORIAS EN LA DIRECCION DE NEGOCIOS COMERCIALES; INFORMACION EN MATERIA DE NEGOCIOS; ABASTECIMIENTOS PARA TERCEROS; CONSULTAS SOBRE PERSONAL; ORGANIZACION DE FERIAS; EVENTOS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES CON FINES COMERCIALES.

EXPOSICIONES CON FINES COMERCIALES.

Solicitud Nº 775334 Fecha Solicitud 30-May-2007 Registro Nº 807084 Fecha del Registro 29-Ene-2008 Referencia J&L Fecha Vencimiento H651 29-Ene-2018

HOMECENTER SODIMAC

Tipo Cobertura Palabra Productos

16 TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE.

Solicitud Nº 453128 Fecha Solicitud 28-Jun-1999 Registro Nº 556118 Fecha del Registro 17-Dic-1999 Referencia J&L H338 Fecha Vencimiento 17-Dic-2009

HOMECENTER SODIMAC

Tipo Cobertura Palabra

Servicios

38 SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN GENERAL; PROGRAMAS HABLADOS, RADIADOS Clases:

Y TELEVISADOS.

Solicitud Nº 453129 Fecha Solicitud 28-Jun-1999 Registro Nº 556119 Fecha del Registro 17-Dic-1999 17-Dic-2009 Referencia J&L H339 Fecha Vencimiento

Marca HOMECENTER SODIMAC

Tipo Palabra

Cobertura Establecimiento Comercial

Regiones:

2-3-4-6-7-9-10-11-12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34

Solicitud No 447524 Fecha Solicitud 29-Abr-1999 Registro Nº Fecha del Registro 20-Ago-2003 Referencia J&L H556 Fecha Vencimiento 20-Ago-2013 Marca HOMECENTER SODIMAC

Tipo Cobertura Palabra Establecimiento Comercial

Regiones: 1-5-8-13

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3 Clases:

Solicitud No 442775 Fecha Solicitud 09-Mar-1999 Registro Nº 605490 Fecha del Registro 16-Oct-2001 Referencia J&L H557 Fecha Vencimiento 16-Oct-2011

HOMECENTER SODIMAC

Tipo Cobertura Palabra Servicios Regiones: Clases: 1-5-8-13 35

Solicitud No 871574 Fecha Solicitud 22-Jul-2009 Registro Nº Fecha del Registro Referencia J&L H804

Marca Cobertura Clases:

D HOMECENTER Productos 2 20 22 27

Solicitud Nº Registro No Referencia J&L 556298 641003 Fecha Solicitud Fecha del Registro Fecha Vencimiento

23-Ene-2002 02-Sep-2002 02-Sep-2012

Marca Tipo

EXPOCASA HOMECENTER SODIMAC

Cobertura Servicios Clases:

Solicitud No Registro Nº Referencia J&L 873514 E2518

Fecha Solicitud Fecha del Registro 06-Ago-2009

Marca

EXPOCASA HOMECENTER SODIMAC

Tipo Palabra Cobertura Servicios Clases: 41

Solicitud No Registro Nº

Marca

873513

Fecha Solicitud Fecha del Registro 06-Ago-2009

Referencia J&L

HAGALO UD. MISMO CON HOMECENTER SODIMAC

Tipo

Cobertura Productos

Clases: 16 TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE.

Solicitud No Registro Nº Referencia J&L

429768 652537

Fecha Solicitud Fecha del Registro Fecha Vencimiento 13-Oct-1998 17-Dic-2002 17-Dic-2012

Marca Tipo Cobertura HAGALO UD. MISMO CON HOMECENTER SODIMAC

Servicios

Clases: 38 PROGRAMAS HABIADOS, RADIADOS Y TELEVISADOS

Solicitud No Registro Nº Referencia J&L 429764 652536 H321

Fecha Solicitud Fecha del Registro Fecha Vencimiento 13-Oct-1998 17-Dic-2002 17-Dic-2012

Marca Tipo Cobertura HAGALO UD. MISMO CON HOMECENTER SODIMAC

Servicios

Clases:

35 SERVICIOS DE AYUDA EN LA DIRECCION, ORGANIZACION Y EXPLOTACION DE UNA EMPRESA COMERCIAL O INDUSTRIAL; CONSULTORIA PROFESIONAL EN NEGOCIOS; ESTIMACIONES Y EVALUACIONES DE NEGOCIOS; CONSULTORIA EN LA ADMINISTRACION ESTIMACIONES Y EVALUACIONES DE NEGOCIOS; CONSULTORIA EN LA ADMINISTRACION DE PERSONAL; SERVICIOS DE PERITAJES Y EVALUACIONES DE NEGOCIOS; INVESTIGACIONES DE MERCADO E INFORMACIONES ESTADISTICAS; SERVICIOS DE CONTABILIDAD, REGISTRO, TRANSCRIPCION, COMPOSICION, COMPILACION Y TRANSMISION DE COMUNICACIONES ESCRITAS; VENTAS EN PUBLICA SUBASTA; VENTAS A TRAVES DE INTERNET, DE CATALOGOS Y DE TELEVISION; ALQUILER DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS; RELACIONES PUBLICAS; ORGANIZACION DE FERIAS CON FINES COMERCIALES Y PUBLICITARIOS; ENCUESTAS DE OPINION; IMPORTACION, EXPORTACION Y REPRESENTACION DE TODA CLASE DE ARTICULOS Y PRODUCTOS, INCLUYENDO LA REPRESENTACION DE MARCAS COMERCIALES.

Solicitud No Fecha Solicitud 23-Jun-2005 Registro Nº 770466 Fecha del Registro 25-Oct-2006 Referencia J&L H509 Fecha Vencimiento 25-Oct-2016

Marca HAGALO UD.MISMO CON HOMECENTER SODIMAC Tipo

Cobertura Servicios Clases: 37 39 41

[Clase C37:] CONSTRUCCION, REPARACION Y SERVICIOS DE INSTALACION. [Clase C39:] TRANSPORTE.

[Clase C41:] EDUCACION, FORMACION Y ESPARCIMIENTO.

Solicitud Nº 737428 Fecha Solicitud 24-Jul-2006 Registro Nº 825679 Fecha del Registro 27-Ago-2008 Referencia J&L H572 Fecha Vencimiento 27-Ago-2018

HOME CENTER - SODIMAC SU HOGAR EN BUENAS MANOS Marca Tipo

Frase de Propaganda

Cobertura Productos

16 FRASE DE PROPAGANDA PARA SER USADA EN TODOS LOS ARTICULOS Y PRODUCTOS Clases:

DE LA CLASE 16.

Solicitud No 556873 Fecha Solicitud 28-Ene-2002 Registro Nº 629104 Fecha del Registro 03-May-2002 Referencia J&L Fecha Vencimiento 03-May-2012

Marca HOME CENTER - SODIMAC SU HOGAR EN BUENAS MANOS

Tipo Frase de Propaganda Cobertura Establecimiento Comercial

Clases: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34

Solicitud No 556874 Fecha Solicitud 28-Ene-2002 Registro Nº 630024 Fecha del Registro 14-May-2002 Referencia J&L Fecha Vencimiento 14-May-2012

Marca HOMECENTER SODIMAC SU HOGAR EN BUENAS MANOS

Tipo Mixta

Cobertura Establecimiento Comercial Regiones: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Clases:

30 31 32 33 34

Solicitud Nº 560051 Fecha Solicitud 01-Mar-2002 Registro Nº 642132 Fecha del Registro 13-Sep-2002 Referencia J&L H120 Fecha Vencimiento 13-Sep-2012

SODIMAC

Marca HOMECENTER SODIMAC. LAS OFERTAS DE LA COMPETENCIA SON NUESTROS

PRECIOS

Tipo Frase de Propaganda

Regiones: 1-5-8-13 Clases:

1-5-8-13
16 PARA SER USADA EN PAPEL, CARTON Y ARTICULOS DE ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; PRODUCTOS DE IMPRENTA; ARTICULOS DE ENCUADERNACION; ; FOTOGRAFIAS; PAPELERIA; ADHESIVOS (PEGAMENTOS) PARA LA PAPELERIA O LA CASA; MATERIAL PARA ARTISTAS; MAQUINAS DE ESCRIBIR Y ARTICULOS DE OFICINA (EXCEPTO MUEBLES); MATERIAL DE INSTRUCCION O DE ENSEÑANZA (EXCEPTO APARATOS); MATERIAS PLASTICAS PARA EMBALAJE (NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES); CARACTERES DE IMPRENTA; CLICHES.

Solicitud No 859500 Fecha Solicitud 31-Mar-2009 Registro Nº 856133 Fecha del Registro 01-Abr-2009 Referencia J&L H306 Fecha Vencimiento 01-Abr-2019

Marca HOMECENTER SODIMAC. LAS OFERTAS DE LA COMPETENCIA SON NUESTROS

PRECIOS

Tipo Frase de Propaganda

Regiones: 1-5-8-13 Clases:

36 PARA SER USADA EN SERVICIOS DE OTORGAMIENTO DE CREDITO Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE CREDITO CON TARJETAS DE CREDITO.

Solicitud Nº	859499	Fecha Solicitud	31-Mar-2009
Registro Nº	856132	Fecha del Registro	01-Abr-2009
Referencia J&L	H307	Fecha Vencimiento	01-Abr-2019

Marca

SEGURO HOGAR ASISTENCIA, HOMECENTER SODIMAC

Tipo Cobertura Clases: Palabra Servicios

37 SERVICIOS DE CONSTRUCCION, DE REFACCION, DE INSTALACIONES DE INMUEBLES. SERVICIOS DE MANTENCION, DE REPARACION, DE CONSERVACION DE TODO TIPO DE

EQUIPAMIENTO Y ENSERES DEL HOGAR. SERVICIOS DE ALQUILER DE HERRAMIENTAS Y

DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.

Solicitud N°	422129	Fecha Solicitud	29-Jul-1998	
Registro Nº	603953	Fecha del Registro	24-Sep-2001	
Referencia J&L	S2025	Fecha Vencimiento	24-Sep-2011	

Así mismo, hacemos presente que mi mandante ha inscrito los siguientes nombres de dominios en NIC Chile conformados por la expresión "homecenter":

- "homecenter.cl"
- "homecenter-real.cl",
- "homecenterblog.cl".
- "homecenterconstructorblog.cl"
- "homecentermaipu.cl",
- 6) "homecenterreal.cl",
- "homecentersodimac.cl".
- "homecentersodimacblog.cl"
- "homecentersodityblog.cl.

En cuanto al derecho aplicable invoca los artículos 10 inciso 1 y l4 del Reglamento de NIC Chile y este último en el sentido que establece, entre otras cosas, "que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su suscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

SODIMAC S.A. posee respecto de las marcas singularizadas a lo largo de este escrito, un derecho de propiedad adquiridos con anterioridad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 19 N°25 de la Constitución Política de la República.

Así, el artículo 2º primera parte de la Ley Nº19.039, establece que "cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley".

Por su parte, el inciso 3º del artículo Nº25 de la Constitución Política prescribe: "Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, "marcas comerciales", modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas por el tiempo que establezca la ley".

Según lo podrá corroborar el Sr. Juez Arbitro SODIMAC S.A. de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley Nº19.039, ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre su familia de marcas "HOMECENTER".

En consecuencia, no resulta legítimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de dominio "homecenters.cl", cuyos elemento central constituye el identificador de la familia de marcas de mi cliente, como se ha demostrado.

Por lo demás, el hecho que el primer solicitante haya solicito el nombre de dominio "homecenters.cl", no puede considerarse como un elemento diferenciador, si se considera que la marca de mi cliente está integramente

contenida en el nombre de dominio en litigio y la sola adición de la letra fina "S" no le otorga ninguna distintividad.

Ahora bien, no debemos dejar en el olvido que la tendencia mundial en materia de propiedad industrial es velar por los intereses de personas naturales y jurídicas, cuyos intereses se ven afectados por nacionales que pretenden vulnerar principios básicos. Al efecto, citaremos algunos artículos de relevancia para el caso, establecidos en el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial" y "Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio" (ADPIC).

1.- Convenio de parís para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por Decreto Nº425, publicado en el Diario Oficial de 30 de septiembre de 1991, establece lo siguiente:

Artículo 6 bis: [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

- 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
- 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los

países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

Artículo 8 [Nombres comerciales]

El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

Artículo 10 Bis [Competencia desleal]

- Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2. Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial.
- 3. En particular deberán prohibirse:
- 1) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- 3) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

2. ADPIC (TRIPS) Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Promulgado por Decreto Nº16, publicado en el Diario Oficial de 17 de mayo de 1995.

Artículo 16: Derechos conferidos.

- 1. el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo reimpedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad reconfusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.
- 2. el artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandi a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.
- 3. el artículo 6 bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesiones los intereses del titular de la marca registrada.

Art. 41: Obliga a los países a crear en sus legislaciones procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

Artículo 41:

- 1. los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a los previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.
- 2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

Ahora bien, y como una muestra clara que permite ratificar lo expresado, es necesario a criterio de esta parte, hacer mención a lo establecido en los números 20 y siguientes del Reglamento, en el Título "De las Revocaciones de Dominio", número que avalan desde todo punto de vista lo señalado en el párrafo anterior.

Si bien no estamos frente a una revocación, en ellos, se establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia.

Así, el número 22 del reglamento, señala como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras, "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 conocido".

Ha quedado claro el hecho que el nombre de dominio solicitado contiene como elemento distintivo aquel que está presente en los signos de su mandante, a saber, "HOMECENTER".

Ahora bien, como bien lo ha señalado la Comisión Preventiva Central al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A., "La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios".

Su mandante han hecho de "HOMECENTER" una marca de prestigio en el área de los productos para la construcción de y equipamiento de hogares. Siendo de esta manera, cualquier consumidor que se enfrente al nombre de dominio "homecenters.cl", sin duda lo relacionará y asociará inmediatamente con SODIMAC S.A., más aún si se considera que su mandante tiene inscrito el cuasi idéntico nombre de dominio "homecenter.cl", además de otros ya mencionados.

En caso de que se asigne el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se producirá una dilución de las reconocidas marcas de mi cliente y evidentemente se inducirá a error a los consumidores, quienes incluso podrán asociar la marca de su mandante con una actividad desarrollada por un tercero, que ofrecerá productos y/o servicios que no contarán con el prestigio de su cliente.

Es ese sentido, debe considerarse que es un hecho conocido y aceptado que existe una íntima relación entre una marca comercial y un nombre de dominio.

Es más, estamos ante un caso en que mi mandante se enfrentará a un solicitante inescrupuloso que probablemente intentará distraer la atención de los consumidores ofreciendo productos y/o servicios idénticos a los de su mandante.

Asimismo, cabe señalar que sin duda alguna el Sr. Arriagada, al momento de presentar la solicitud del nombre de dominio "homecenters.cl" estaba en pleno conocimiento de la existencia de su mandante y de la notoriedad de sus marcas "HOMECENTER". Pensar lo contrario es una verdadera irrealidad.

En efecto, estamos ante un caso en donde sin duda, el primer solicitante ha actuado de mala fe, lo que se acredita con correos electrónicos que se acompañan en un otrosí de esta presentación en donde el Sr. Arriagada le solicita a su mandante la suma de \$420.000 a cambio de desistirse de las solicitudes de los nombres de dominio "homecenters.cl", "misterbeef.cl" y "misterbeef.cl" y, siendo que estos dos últimos también están en juicio arbitral ante el Juez Arbitro don Juan Agustín Castellón.

Lo anterior, no deja de llamar la atención, si se considera que no puede ser una mera casualidad que una persona solicite 3 nombre de dominio que son cuasi idénticos a marcas que gozan de fama y notoriedad en el mercado nacional, como lo son "HOMECENTER" y "MR.BEEF" (para productos de parrillas y productos relacionados), que por lo demás son de propiedad de un mismo dueño, Sodimac S.A.

Al efecto, corresponde citar la normativa de NIC Chile, que establece en su Reglamentación en el artículo 22 las diversas causales de revocación de un nombre de dominio, para lo cual se requiere que una inscripción sea abusiva o haya sido realizada de mala fe, entre las cuales se encuentran:

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:
- d) 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 del bien o servicio.

- e) 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.
- f) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.
- g) 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.

En este sentido, estimamos que se dan los supuestos para considerar que estamos ante una inscripción de mala fe o abusiva, respecto de la cual creemos que procede aplicar la condenación en costa, si se toman en consideración los siguientes factores:

- 1. el primer solicitante de los nombres de dominio, no asistió a la audiencia de mediación ante NIC Chile, como asimismo, no compareció a la audiencia de fijación de normas de procedimiento, demostrando una falta de interés real y hasta la fecha no ha probado tener intereses o derechos legítimos sobre el nombre de dominio.
- 2. Hizo una oferta económica para vender a su cliente 3 nombres de dominio, por un valor que excede con creces el valor del registro de NIC Chile de un nombre de dominio de \$20.170;

3. Los nombres de dominio en conflicto son engañosamente similares a marcas previamente registradas por su mandante, las cuales gozan de fama y notoriedad en el mercado. En este sentido, nadie puede desconocer que la expresión "HOMECENTER" corresponde a una marca comercial famosa y notoria, dado la extensa publicidad que han hecho sus mandantes de ésta, en diversos medios como la televisión y publicidad por medios escritos. Ningún consumidor promedio en nuestro país podría señalar que no conoce el signo "homecenter".

Por lo tanto, ha quedado claro que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por mi representada, como titular legítima de las marcas comerciales mencionadas y nombres de dominios, como también a su trayectoria en el mercado, y en segundo lugar, sería inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los productos y servicios de sus mandantes que a través del eventual sitio web www.homecenters.cl fueran promocionados.

Termina sosteniendo que, en base a los hechos, los documentos acompañados y el derecho invocado, tiene el mejor derecho para la asignación del dominio en conflicto y que en virtud del Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, y pide, en consecuencia, que dominio homecenters.cl, le sea asignado en el laudo correspondiente.

OCTAVO: Por resolución de fecha 8 de Septiembre de 2009, notificada a las partes por correo electrónico con fecha posterior, se tuvo por presentada la demanda de SODIMAC S.A., se confirió traslado a la parte contraria por

tres días y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria.

NOVENO: Que la primer solicitante PABLO LUIS ARRIAGADA VALENZUELA, con fecha 23 de septiembre, estando fuera de plazo, presentó un escrito que en el hecho no constituye una contestación de demanda, porque no se refiere ni contiene argumentos para enervar los fundamentos de hecho y de derecho planteados por su contraparte y que objeta, dentro de plazo, los documentos acompañados con citación por el segundo solicitante. No obstante el tribunal ordenó agregar el escrito a los autos y se notificó la resolución respectiva por correo electrónico a las partes.

DECIMO: Que por resolución de fecha 16 de Octubre de 2009, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre "homecenters.cl" y "utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "homecenters.cl". Dicha resolución se notificó a las partes por correo electrónico el mismo día en que se dictó.

UNDÉCIMO: El segundo solicitante dentro del término probatorio reiteró los documentos acompañaos al tiempo de presentar su demanda y luego de contestar la demanda el primer peticionario. El tribunal tuvo por reiterados los documentos y su resolución se notificó a las partes por correo electrónico con fecha 20 de octubre de 2009.

DUODECIMO: Que por resolución de fecha 2 de Noviembre de 2009, notificada a las partes por correo electrónico ese mismo día, se fijó el plazo de cinco días para observaciones sobre la prueba rendida y sobre el proceso en general, sin que ninguna de ellas hubiere hecho tales observaciones.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el segundo solicitante sostiene y acredita con los documentos acompañados a los autos, que no fueron objetados, que es una empresa conocida nacional e internacionalmente en el rubro de productos y servicios para la construcción y para el equipamiento del hogar, posicionada en el mercado, que ha protegido sus activos intangibles con registros de una familia de marcas comerciales y con inscripción de nombres de dominio que contienen la expresión "HOMECENTER".

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si estos derechos marcarios del segundo solicitante, los nombres de dominio registrados a su favor constituyen por sí mismo un mejor derecho al nombre de dominio "homecenters.cl".

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio tiene lugar en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos, es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio "FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso *sub lite* la parte de SODIMAC S.A. presentó prueba completa y de valor, respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador no sólo la eventual aplicación del principio FIRST COME FIRST SERVED, sino que el primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante prueba completa y convincente, lo que en el

hecho no ocurrió, porque si bien compareció en el juicio arbitral no formuló argumentos concretos y precisos en favor de su demanda, no acompañó documentos probatorios correspondientes de la misma, contestó fuera de plazo la demanda del segundo solicitante, sin enervar su contenido ni objetar los documentos probatorios presentados por su contraparte.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "homecenters.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a las marcas comerciales del segundo solicitante, que pueden verse afectadas por la confusión, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio "homecenters.cl" en función de la marca HOMECENTER, que identifica la marca registrada con la expresión HOMECENTER, puede entenderse que el dominio ya indicado, forma parte de la marca "HOMECENTER" registradas por SODIMAC S.A. y, el hecho de incluir la expresión aludida lleva al consumidor a creer que existe unión entre el dominio así configurado y la marca ya indicada.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

SEXTO: Que de los documentos acompañados por el segundo solicitante consistentes en correos electrónicos enviados por el primer peticionario, requiriendo la suma de \$420.000, para desistirse de su solicitud de inscripción del dominio materia de este arbitraje junto con otras solicitudes que se encuentran bajo la decisión de otros árbitros y el claro tenor del artículo 22 del Reglamento de NIC, queda establecido que el primer solicitante PABLO LUIS ARRIAGADA VALENZUELA, actuó de mal fe

a

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "homecenters.cl" a la

segunda solicitante, esto es, SODIMAC S.A., persona jurídica dedicada al

rubro de su denominación, domiciliada para estos efectos en Pío X 2460,

Oficina 1101, Providencia, Santiago, RUT Nº 96.792.430-K, también

individualizada en la parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que se condena en costas al primer solicitante PABLO LUIS

ARRIAGADA VALENZUELA por haber actuado de mala fe al solicitar

pago de dinero por desistirse de su pretensión de inscribir el dominio en

disputa.

Notifiquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile;

fírmese la presente resolución por el Arbitro, su actuario y dos testigos.

Remitase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de

eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle R.U.T. 4.831.827-4 Testigo Marcy Isabel Navarro Puentes R.U.T. 7.189.578-5 Testigo