Santiago, ocho de mayo del año dos mil catorce

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 11 y siguiente de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva en juicio arbitral de asignación del nombre de dominio “HOMECOCENTER.CL”, procede dictar sentencia.

PARTE EXPOSITIVA:

Por Oficio de fecha 26 de noviembre de 2013, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “HOMECOCENTER.CL”, surgido entre don Andrés Ramiro Salvadores Peña, Rut 8.142.430-6, domiciliado Casilla Postal 700, ciudad de Temuco, correo electrónico asalvadores@gmail.com y SODIMAC S.A., Rut 96.792.430-K, representada en estos autos por Estudio Johansson y Langlois Limitada, y por su Abogado don Pascual Sanhueza Salazar, todos con domicilio en Pío X 2460, Of. 1101, comuna de Providencia, Santiago.

Que por resolución de fecha 27 de noviembre de 2013 el suscrito aceptó el cargo de Juez Arbitro Arbitrador y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 3 de diciembre de 2013, al que asistió solo la segunda solicitante SODIMAC S.A., las que se notificaron por correo electrónico al primer solicitante don Andrés Ramiro Salvadores Peña con igual fecha.

Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Andrés Ramiro Salvadores Peña, primer solicitante y SODIMAC S.A., segunda solicitante.

Enunciación de los fundamentos de hecho y de derecho y petición presentadas por SODIMAC S.A., en su escrito de demanda de asignación del nombre de dominio en disputa de fojas 8 y siguientes:

1.- SOLICITUD DEL NOMBRE DE DOMINIO “HOMECOCENTER.CL” POR PARTE DE SODIMAC S.A.:

Indica que la solicitud del nombre de dominio en disputa, se funda en el hecho que corresponde a un nombre de dominio que es casi idéntica, al punto de crear confusión en el público consumidor, con la denominación “HOMECENTER” previamente registrada por mis mandantes como marca comercial y utilizada en el mercado, gozando dicha expresión de identificación a nivel latinoamericano entre el público consumidor con la empresa.

Señala que SODIMAC S.A. es una empresa que opera en el retail, industria donde ha alcanzado una posición de liderazgo en el mercado de tiendas para el mejoramiento del hogar. Su actividad se focaliza en desarrollar y proveer soluciones a los proyectos de construcción de sus clientes, además de satisfacer las necesidades de mejoramiento y decoración de sus hogares, ofreciendo excelencia en el servicio, integridad en su trabajo y un fuerte compromiso con la comunidad.

Que el origen de Sodimac se remonta a la década del 40, cuando un pequeño grupo de empresarios de la construcción, liderado por Walter Sommerhoff, formó SOGECO. La naciente firma abrió su primera oficina como sociedad anónima en Valparaíso, enfocada principalmente en crear un sistema de distribución eficiente para las necesidades del gremio, y posteriormente, por el desabastecimiento que la Segunda Guerra Mundial generó en el país, la Cámara Chilena de la Construcción vio la urgente necesidad de formar una cadena nacional dedicada a distribuir materiales de obra gruesa y estabilizar los precios. Así, en 1952 se creó Sodimac, con una estructura de cooperativa con numerosas sucursales a lo largo de Chile.

Que la recesión de los años 80 golpeó duramente a esta cooperativa, al punto de ser declarada en quiebra. Fruto de un proceso de licitación, José Luis Del Río Rondanelli adquirió en 1982 el control de la compañía, constituyéndose Sodimac S.A. De esta forma, comenzó una nueva etapa de desarrollo y crecimiento, que estuvo marcada -asimismo- por la incorporación de la empresa, en 2003, como filial al grupo SACI Falabella. La particular historia de Sodimac ha contribuido a formar una cultura distintiva de empresa, austera,

involucrada en los problemas que afectan al país y preocupada por las personas que conforman la organización.

En 1988, crea el formato de venta al detalle HOMECENTER, destinado a satisfacer en un solo punto de venta las necesidades de mejoramiento del hogar.

En 1994, Sodimac inicia su internacionalización, mediante la apertura de su primer HOMECENTER en Colombia. En 2004, se inauguran las primeras tiendas HOMECENTER en Perú. Asimismo, en 2008, se inauguran las primeras tiendas HOMECENTER en Argentina.

Así, junto con la presencia consolidada en latinoamérica, Sodimac S.A. ha constituido a HOMECENTER en la tienda de artículos para el hogar con mayor presencia en nuestro país, con locales en todas las regiones del territorio nacional, como se ve a continuación:

Nº	Región	Ciudad / Comuna	Nº de Locales HOMECENTER en la Ciudad / Comuna
1	De Arica y Parinacota (XV)	Arica	1
2	De Tarapacá (I)	Alto Hospicio	1
3		Iquique	1
4	De Antofagasta (II)	Antofagasta	1
5		Calama	1
6	De Atacama (III)	Copiapó	1
7	De Coquimbo (IV)	Coquimbo	1
8		La Serena	1
9		Ovalle	1
10	De Valparaíso (V)	Viña del Mar	4
11		La Calera	1
12		San Felipe	1
13	Del Libertador Bernardo O'Higgins (VI)	Rancagua	1
14		San Fernando	1
15		Santa Cruz	1
Nº	Región	Ciudad /	Nº de Locales HOMECENTER

		Comuna	en la Ciudad / Comuna
16	Del Maule (VII)	Curicó	1
17		Linares	1
18		Talca	2
19	Del Bio Bio (VIII)	Chillán	1
20		Concepción	4
21		Los Ángeles	1
22	De la Araucanía (IX)	Angol	1
23		Temuco	1
24		Villarrica	1
25	De Los Ríos (XIV)	Valdivia	1
26	De Los Lagos (X)	Castro	1
27		Osorno	1
28		Puerto Montt	1
29	De Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (XI)	Coyhaique	1
30	De Magallanes y la Antártica Chilena (XII)	Punta Arenas	1
31	Metropolitana de Santiago (XIII)	Cerrillos	1
32		El Bosque	1
33		Estación Central	1
34		Huechuraba	1
35		La Florida	3
36		La Reina	1
37		Las Condes	2
38		Maipú	1
39		Ñuñoa	2
40		Puente Alto	1
41		San Bernardo	1
42		San Miguel	1

43		Quilicura	1
Total de locales HOMECENTER a lo largo del territorio nacional			54

Adicionalmente, cuenta – como ha señalado – con tiendas en múltiples países de Latinoamérica, como se detalla a continuación:

Nº	País	Cantidad de tiendas
1	Argentina	7
2	Colombia	29
3	Perú	18

Que en este contexto se ha preocupado de registrar la marca comercial que identifica a los servicios que ofrece, en donde se da origen a la marca "HOMECENTER", la cual es fonéticamente similar y consiste, sin lugar a dudas, en la base del nombre de dominio en litigio.

De esta manera, cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre "HOMECOCENTER.CL", lo asociará y relacionará de manera automática y sin mediar duda alguna con mi mandante, lo que no permitirá a los consumidores diferenciar que los servicios que se ofrecerán en dicha página no cuentan con la garantía de mi mandante, por las razones ya esgrimidas.

Que, como podrá apreciar Sr. Árbitro, tanto mi cliente como su marca "HOMECENTER", gozan de fama, reconocimiento y prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, razón por la cual es de toda justicia que el nombre de dominio "HOMECOCENTER.CL" le sea asignado, y que con los antecedentes expuestos, no cabe duda alguna que SODIMAC S.A. constituye una compañía destacada en nuestro continente, razón por la cual merece una adecuada protección de su nombre y de su imagen corporativa.

Al analizar su estructura gráfica y semántica, vemos que la expresión HOMECENTER – registrada como marca comercial por mis mandantes – corresponde a la conjunción de los vocablos ingleses HOME y CENTER. De la misma manera, la expresión HOMECOCENTER corresponde a una conjunción

de los vocablos ingleses HOME y CENTER, más las letras C y O, que no incorporan distintividad. En este sentido, es evidente que ha existido un esfuerzo intelectual al idear un concepto que aglutine los vocablos ingleses HOME y CENTER para identificar sus servicios, obteniendo como resultado una construcción lingüística novedosa y característica, que se encuentra protegida por un privilegio de propiedad industrial, como lo es la marca comercial.

Asimismo, y como salta a la vista de su simple lectura, entre los conceptos HOMECENTER y HOMECOCENTER no existe mayor diferencia gráfica, toda vez que la única diferencia gráfica entre ambos vocablos se encuentra en la incorporación de dos letras entre las palabras HOME y CENTER.

Así, sostiene parece del todo injusto que el dominio de autos se asigne a un tercero, en circunstancias que el único creador de la marca “HOMECENTER” ha sido mi mandante, el que ha ejercido por más de 25 años actividades comerciales tanto en Chile como en el extranjero, y el nombre de dominio en litigio es sólo una derivación de la marca y nombre de dominio de mi cliente.

Por último se debe considerar que “nombres de dominio”, pese a que no obstante se trata de una naturaleza jurídica diversa a una marca comercial, existe una realidad práctica y concreta, cuál es que hoy en día la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad e identificador de productos y/o servicios, razón por la cuál el objetivo de esta presentación es lograr evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas famosas y notorias, y que esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre los consumidores, y que el público consumidor pueda identificar en Internet a mi mandante con sus marcas comerciales y nombre de dominio inscrito.

2.- DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE SODIMAC S.A.:

Cita los registros marcarios correspondientes a las marcas que a continuación se indica:

Marca HOMECENTER

Tipo Palabra

Cobertura Establecimiento Comercial

Regiones: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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

[Clase C1:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS DESTINADOS A LA INDUSTRIA, CIENCIA, FOTOGRAFIA, ASI COMO A LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA; RESINAS ARTIFICIALES EN ESTADO BRUTO, MATERIAS PLASTICAS EN ESTADO BRUTO; ABONO PARA LAS TIERRAS COMPOSICIONES EXTINTORAS; PREPARACIONES PARA EL TEMPLE Y SOLDADURA DE METALES; PRODUCTOS QUIMICOS DESTINADOS A CONSERVAR LOS ALIMENTOS; MATERIAS CURTIENTES; ADHESIVOS (PEGAMENTOS) DESTINADOS A LA INDUSTRIA EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C2:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE COLORES, BARNICES, LACAS; PRESERVATIVOS CONTRA LA HERRUMBRE Y EL DETERIORO DE LA MADERA; MATERIAS TINTOREAS; MORDIENTES; RESINAS NATURALES EN ESTADO BRUTO; METALES EN HOJAS Y EN POLVO PARA PINTORES, DECORADORES, IMPRESORES Y ARTISTAS EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C3:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LA COLADA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y RASPAR (PREPARACIONES ABRASIVAS); JABONES; PERFUMERIA, ACEITES ESENCIALES, COSMETICOS, LOCIONES PARA EL CABELLO; DENTIFRICOS EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C4:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES; LUBRICANTES; PRODUCTOS PARA ABSORBER, REGAR Y CONCENTRAR EL POLVO; COMBUSTIBLES (INCLUYENDO GASOLINAS PARA MOTORES) Y MATERIAS DE ALUMBRADO; BUJIAS Y MECHAS PARA EL ALUMBRADO EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C5:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS; PRODUCTOS HIGIENICOS PARA LA MEDICINA; SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBES; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA IMPRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA LA DESTRUCCION DE ANIMALES DAÑINOS; FUNGUICIDAS, HERBICIDAS EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C6:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE METALES COMUNES Y SUS ALEACIONES; MATERIALES DE CONSTRUCCION METALICOS; CONSTRUCCIONES TRANSPORTABLES METALICAS; MATERIALES METALICOS PARA VIAS FERREAS; CABLES E HILOS METALICOS NO ELECTRICOS; CERRAJERIA Y FERRETERIA METALICA; TUBOS METALICOS; CAJAS DE CAUDALES; PRODUCTOS METALICOS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; MINERALES EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C7:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE MAQUINAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS; MOTORES (EXCEPTO MOTORES PARA VEHICULOS TERRESTRES); ACOPLAMIENTOS Y ORGANOS DE TRANSMISION (EXCEPTO AQUELLOS PARA VEHICULOS TERRESTRES); INSTRUMENTOS AGRICOLAS QUE NO SEAN MANUALES; INCUBADORAS DE HUEVOS EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C8:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MANO IMPULSADOS MANUALMENTE; CUCHILLERIA, TENEDORES Y CUCHARAS; ARMAS BLANCAS; MAQUINILLAS DE AFEITAR EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C9:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, NAUTICOS, GEODESICOS, FOTOGRAFICOS, CINEMATOGRAFICOS, OPTICOS, DE PESAR, DE MEDIDA, DE SEÑALIZACION, DE CONTROL (INSPECCION), DE SOCORRO (SALVAMENTO) Y DE ENSEÑANZA; APARATOS E

INSTRUMENTOS PARA LA CONDUCCION, DISTRIBUCION, TRANSFORMACION, ACUMULACION, REGULACION O CONTROL DE LA ELECTRICIDAD; APARATOS PARA EL REGISTRO, TRANSMISION, REPRODUCCION DEL SONIDO O IMAGENES; SOPORTES DE REGISTRO MAGNETICOS, DISCOS ACUSTICOS; DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS Y MECANISMOS PARA APARATOS DE PREVIO PAGO; CAJAS REGISTRADORAS, MAQUINAS CALCULADORAS, EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y ORDENADORES; EXTINTORES EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C10:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE APARATOS E INSTRUMENTOS QUIRURGICOS, MEDICOS, DENTALES Y VETERINARIOS,MIEMBROS, OJOS Y DIENTES ARTIFICIALES; ARTICULOS ORTOPEDICOS; MATERIAL DE SUTURA EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C11:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE APARATOS DE ALUMBRADO, DE CALEFACCION, DE PRODUCCION DE VAPOR, DE COCCION, DE REFRIGERACION, DE SECADO, DE VENTILACION, DE DISTRIBUCION DE AGUA E INSTALACIONES SANITARIAS EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C12:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS APARATOS DE LOCOMOCION TERRESTRE,AEREA O ACUATICA EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C13:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE ARMAS DE FUEGO; MUNICIONES Y PROYECTILES; EXPLOSIVOS, FUEGOS DE ARTIFICIO EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C14:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE METALES PRECIOSOS Y SUS ALEACIONES Y ARTICULOS DE ESTAS MATERIAS O DE CHAPADO NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; JOYERIA, BISUTERIA, PIEDRAS PRECIOSAS; RELOJERIA E INSTRUMENTOS CRONOMETRICOS EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C15:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE INSTRUMENTOS DE MUSICA EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C16:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE 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; PINCELES; 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, EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C17:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE CAUCHO, GUTAPERCHA, GOMA, AMIANTO, MICA Y PRODUCTOS DE ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; PRODUCTOS EN MATERIAS PLASTICAS SEMIELABORADAS; MATERIAS QUE SIRVEN PARA CALAFATEAR, CERRAR CON ESTOPA Y AISLAR; TUBOS FLEXIBLES NO METALICOS EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C18:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE CUERO E IMITACIONES DE CUERO, PRODUCTOS DE ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; PIELES DE ANIMALES; BAULES Y MALETAS; PARAGUAS, SOMBRILLAS Y BASTONES; FUSTAS Y GUARNICIONERIAS EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C19:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NO METALICOS; TUBOS RIGIDOS NO METALICOS PARA LA CONSTRUCCION; ASFALTO, PEZ Y BETUN; CONSTRUCCIONES TRANSPORTABLES NO METALICAS; MONUMENTOS NO METALICOS EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C20:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA YVENTA DE MUEBLES, ESPEJOS, MARCOS; PRODUCTOS, NO

COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES DE MADERA, CORCHO, CAÑA, JUNCO, MIMBRE, CUERNO HUESO, MARFIL, BALLENA, CONCHA, AMBAR, NACAR, ESPUMA DE MAR, SUCEDANEOS DE TODAS ESTAS MATERIAS O DE MATERIAS PLASTICAS EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C21:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE UTENSILIOS Y RECIPIENTES PARA EL MENAJE Y LA COCINA (QUE NO SEAN DE METALES PRECIOSOS NI CHAPADOS); PEINES Y ESPONJAS; CEPILLOS (CON EXCEPCION DE PINCELES); MATERIALES PARA LA FABRICACION DE CEPILLOS; MATERIAL DE LIMPIEZA; VIRUTA DE HIERRO; VIDRIO EN BRUTO O SEMIELABORADO (CON EXCEPCION DEL VIDRIO DE CONSTRUCCION); CRISTALERIA, PORCELANA Y LOZA, NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C22:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE CUERDAS, BRAMANTES, REDES, TIENDAS DE CAMPAÑA, TOLDOS, VELAS, SACOS (NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES); MATERIAS DE RELLENO (CON EXCEPCION DEL CAUCHO O MATERIAS PLASTICAS); MATERIAS TEXTILES FIBROSAS EN BRUTO EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C23:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE HILOS PARA USO TEXTIL EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C24:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE TEJIDOS Y PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; ROPA DE CAMA Y DE MESA EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C25:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE VESTIDOS, CALZADOS, SOMBRERERIA EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C26:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE PUNTILLAS Y BORDADOS, CINTAS Y LAZOS; BOTONES, CORCHETES Y OJETES, ALFILERES Y AGUJAS; FLORES ARTIFICIALES EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C27:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE ALFOMBRAS, FELPUDOS, ESTERAS, LINOLEUM Y OTROS REVESTIMIENTOS DE SUELOS; TAPICERIAS MURALES QUE NO SEAN DE MATERIAS TEXTILES EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C28:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE JUEGOS, JUGUETES; ARTICULOS DE GIMNASIA Y DEPORTE NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; DECORACIONES PARA ARBOLES DE NAVIDAD, EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C29:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, MERMELADAS, COMPOTAS; HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C30:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE CAFE, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU, SUCEDANEOS DEL CAFE; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERIA Y CONFITERIA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C31:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, HORTICOLAS, FORESTALES Y GRANOS, NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; ANIMALES VIVOS, FRUTAS Y LEGUMBRES FRESCAS; SEMILLAS, PLANTAS Y FLORES NATURALES; ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES; MALTA EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C32:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE CERVEZAS; AGUAS MINERALES Y GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS; BEBIDAS Y ZUMOS DE FRUTAS; SIROPES Y OTRAS PREPARACIONES PARA HACER BEBIDAS EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C33:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (CON EXCEPCION DE CERVEZAS), EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

[Clase C34:] INCL.ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA DE TABACO; ARTICULOS PARA FUMADORES; CERILLAS EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS.

Marca HOMECENTER

Tipo Palabra

Cobertura Servicios

Clases: 35

[Clase C35:] INCL.SERVICIOS DE COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y AL DETALLE DE TODA CLASE DE ARTICULOS Y PRODUCTOS; SERVICIOS 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.

Marca HOMECENTER SODIMAC

Tipo Palabra

Cobertura Productos

Clases: 16

[Clase C16:] INCL.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; PINCELES; 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.

Marca HOMECENTER SODIMAC

Tipo Palabra

Cobertura Establecimiento Comercial

Regiones: 1 5 8 13 14

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

Registro N°	924936	Fecha del Registro	16-Oct-2011
		Fecha Vencimiento	16-Oct-2021

Indica que adicionalmente, mi mandante es propietaria de los siguientes nombres de dominio:

Nº	Nombre de dominio	Nº	Nombre de dominio	Nº	Nombre de do
1	homecenter.cl	31	homecentersodimac.com.mx	61	homecenter.pe
2	homecentersodimac.com.ar	32	homecenter.co.cr	62	homecenterrea
3	homsenter.cl	33	homecenter.com.hn	63	homecenter-re
4	homecentertvblog.com.ar	34	homecentersodimac.co.cr	64	homecenterblo
5	homecenterblog.com.ar	35	homecentersodimac.com.hn	65	homecenterco
6	homecenters.cl	36	homecenter.bo	66	homecenterso
7	home-center.cl	37	homecenter.com.ec	67	homecenterco
8	bloghomecentertv.com.ar	38	homecenter.com.ni	68	homecenterso
9	blogconstructorhomecenter.com.mx	39	homecenter.ec	69	homecentertvb
10	bloghomecenterconstructor.com.mx	40	homecentersodimac.com.br	70	homecentertvb
11	bloghomecentersodimac.com.mx	41	homecentersodimac.com.ec	71	homecenterblo
12	bloghomecentertv.com.mx	42	homecentersodimac.com.gt	72	homecentertvb
13	bloghomecenterconstructor.com.pe	43	homecentersodimac.com.ni	73	homecenterco
14	bloghomecentersodimac.com.pe	44	homecentersodimac.ec	74	homecentertvb
15	bloghomecentertv.com.pe	45	homecenter.com.pa	75	homecenterso
16	bloghomecenterconstructor.pe	46	homecentersodimac.com.pa	76	homecenterso

17	bloghomecentersodimac.pe		47	homecenter.uy		77	homecenterblo
18	bloghomecentertv.pe		48	homecentersodimac.uy		78	homecenterco
19	bloghomecentertv.mx		49	homecenter.com.pe		79	homecenterso
20	bloghomecentersodimac.mx		50	homecentersodimac.bo		80	homecenter.co
21	bloghomecenterconstructor.mx		51	homecenter.com.bo		81	homecenterso
22	bloghomecentertv.com.co		52	homecentersodimac.com.py		82	homecenter.co
23	bloghomecenterconstructor.com.co		53	homecenter.com.py		83	homecenterso
24	blogconstructorhomecenter.mx		54	homecentersodimac.com.ve		84	homecenter.co
25	blogconstructorhomecenter.com.co		55	homecenter.com.ve		85	homecenterso
26	blogcirculoespespecialista.com.pe		56	homecentersodimac.com.bo		86	nuestroespaci
27	catalogoshomecenter.cl		57	homecentersodimac.com.co		87	sodimachome
28	catalogoshomecentersodimac.cl		58	homecenter.com.jm		88	sodimachome
29	constructorhomecenterblog.com.mx		59	homecentersodimac.com.jm		89	wwwhomecen
30	constructorhomecenterblog.mx		60	homecenterchile.cl		90	www-homecen

3.- DERECHO:

Señala que el inciso primero del artículo 10 del Reglamento vigente a la fecha de registro del nombre de dominio materia de autos, establece “Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres día hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 día corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio”.

En otras palabras, el Reglamento vigente a la fecha de registro del nombre de dominio materia de autos faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera, corresponde a un segundo solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, a acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

Por su parte, el artículo 14 del mismo Reglamento señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

Que SODIMAC S.A. posee respecto de la marca singularizada 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 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República.

Así, el artículo 2° primera parte de la Ley N° 19.039, 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 3° del artículo 19 N° 25 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 N° 19.039, ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre sus marcas.

Sin embargo, es necesario tener presente que la marca solicitada por ella es el vocablo "HOMECENTER", que cuenta con la debida notoriedad y distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial.

En consecuencia, no resulta legítimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de dominio "HOMECOCENTER.CL", es decir, una derivación de la marca comercial y del nombre de dominio registrados, como se ha demostrado.

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", números 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.

Ha quedado claro el hecho que el nombre de dominio solicitado es fonéticamente y etimológicamente similar al signo "HOMECENTER".

Que han hecho de "HOMECENTER", una marca de prestigio. Siendo de esta manera, cualquier consumidor que se enfrente al nombre de dominio "HOMECOCENTER.CL", sin duda lo relacionará y asociará inmediatamente con los servicios que ofrece SODIMAC S.A.

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 mi mandante con una actividad desarrollada por un tercero, que ofrecerá productos que no contarán con el prestigio de la empresa oponente.

En consecuencia, debe considerarse que es un hecho conocido y aceptado que existe una íntima relación entre una marca comercial y un nombre de dominio. Así, lo anteriormente señalado cobra importancia cuando hemos evidenciado que mi mandante es titular de registros marcarios que contienen como elemento destacado la expresión "HOMECENTER", la cual ha sido debidamente solicitada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Por las razones esgrimidas en esta presentación, de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos, como titular legítima de las marcas comerciales mencionadas, como también a su trayectoria en el mercado, y en segundo lugar, inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los servicios de mis mandantes que a través del eventual sitio web www.HOMECOCENTER.CL fueran promocionados.

Finalmente, estima que en este caso es procedente aplicar lo que en doctrina se conoce como "*criterio de la identidad. Conforme a éste, se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés sea idéntico al SDL del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo sea idéntico al SDL del dominio litigioso o presente una mayor similitud o vinculación lógica*[1]"

No cabe duda en este caso que mi mandante es quien puede identificarse con la expresión que constituye el nombre de dominio en conflicto, por cuanto posee una marca comercial registrada (y en uso), cual es la señalada en el cuerpo de esta presentación y cuyos detalles acompañan.

Indica que como señala en un fallo el profesor Ricardo Sandoval López[2], "ante la decisión de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro y su titular, este sentenciador se inclina por preferir a quien efectivamente ha acreditado el uso legítimo del mismo y su protección a través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripción de una marca comercial y la inscripción de nombres de dominio, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica en estricta relación al objeto de este juicio arbitral".

En definitiva, ha quedado demostrado que mis mandantes poseen argumentos más que suficientes como para estimar que su posición no da pie para análisis alguno destinado a ponderar su mejor derecho, por lo que procede la eliminación de la primera solicitud efectuada por Andrés Ramiro Salvadores Peña y en definitiva asignar el nombre de dominio a mis mandantes SODIMAC S.A.., y pide acoger los argumentos interpuestos al momento de resolver el presente conflicto, y en definitiva disponer el rechazo y eliminación de la solicitud del nombre de dominio "HOMECOCENTER.CL" efectuada por Andrés Ramiro Salvadores Peña, asignándoselo a SODIMAC S.A. todo con expresa condena en costas.

[1] Sentencia pronunciada el 12 de Enero de 2009, "webdreams.cl", por el árbitro Marcos Morales Andrade.
[2] Sentencia de fecha 16 de Diciembre de 2008, "senco.cl"

Medios de prueba acompañados por MW Producciones Limitada en su escrito de demanda:

1.- Impresiones del sitio web de INAPI con el detalle del registro de marcas de propiedad de SODIMAC S.A. singularizadas en esta presentación.

2.- Impresiones web que dan cuenta de la titularidad de los nombres de dominio singularizados en esta presentación.

3.- Impresión al día 24 diciembre de 2013, del sitio web http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/category/cat80037/Hoy-en-tiendas?cid=hdrall0228

Que mediante resolución de 10 de enero de 2014, se tuvo por presentada la demanda de SODIMAC S.A. y por acompañados los documentos, con citación, y confirió traslado a la demandada Andrés Salvadores Peña, por el término de 15 días hábiles para su contestación, notificando a las partes con igual fecha mediante correo electrónico.

Que la parte demandada no presentó escrito de contesta demanda, por lo que mediante resolución de 30 de abril de 2014, se tuvo por contestada la demanda en su rebeldía, y se citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificándola por correo electrónico a las partes con misma fecha

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que, la materia que debe resolverse en este litigio de asignación del dominio HOMECOCENTER.CL, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde otorgar el nombre de dominio individualizado, esto es, sí a Andrés Salvadores Peña, primer solicitante, o bien, a SODIMAC S.A., segunda solicitante y demandante, conforme a los argumentos y pruebas acompañadas al proceso.

SEGUNDO: Que, la segunda solicitante del dominio HOMECOCENTER.CL, SODIMAC S.A., sostiene en su escrito de demanda que es titular de un mejor derecho para que se le asigne el dominio en disputa, el que funda en que ha registrado las marcas comerciales HOMECENTER, HOMECENTER SODIMAC, entre otras, y de los nombres de dominio HOMECENTER.CL, HOMECENTERSODIMAC.COM.AR, HOMECENTER.EC, HOMECENTER.COM.PE, entre otras. Argumenta que es la creadora de la

denominación HOME CENTER, con la que distingue a nivel nacional y en varios países de America del Sur, tales como Argentina, Perú y Colombia, una cadena de Establecimientos de comercio que venden productos para la casa y construcción directamente al consumidor, en espacios a gran escala fácilmente identificables en las múltiples capitales y ciudades en que se encuentra presente, de tal suerte que si se asigna el dominio al primer solicitante, se provocará confusión en los consumidores y usuarios, además de implicar un desconocimiento a los derechos de propiedad industrial que es titular, atendido la semejanza evidente que existe entre la denominación HOME CENTER y el dominio HOMECOCENTER.Cl, en que el primer solicitante Salvadores Peña se ha limitado a insertar las letras CO en el centro de los términos HOME CENTER.

TERCERO: Que, analizados los documentos acompañados por la segunda solicitante SODIMAC S.A., consistente en copia de sus marcas comerciales HOME CENTER y HOMECENTER SODIMAC, inscritas en Chile y sus nombres de dominio, se puede concluir de manera lógica y obvia que la firma oponente SODIMAC S.A., tiene un legitimo e indiscutido mejor derecho para que se le asigne el domino en disputa, considerando las semejanzas graficas y fonéticas existentes entre los signos en cuestión.

CUARTO: Que, es un hecho público y notorio que las marcas comerciales HOME CENTER y HIMECENTER SODIMAC, de propiedad de la empresa oponerte, son de aquellas que pueden calificarse como marcas comerciales famosas y notorias en su rubro, con una visibilidad e identificación amplia, clara y masiva a nivel nacional y en los países Argentina, Colombia y Perú, motivo por el cual como sostiene la doctrina de la propiedad industrial, las marcas famosas y notorias requieren una especial protección o tutela respecto de terceros que pretendan apropiase de sus elementos distintivos, lo que ocurre en la especie, ya que basta confrontar las denominaciones HOMECENTER y HOMECOCENTER, para llegar fácil y naturalmente a tal acerto.

QUINTO: Que, como sostiene la doctrina y variada jurisprudencia arbitral en materia de nombres de dominio, existe una fuerte relación entra la institución de las marcas comerciales y los nombres de dominio de Internet, en cuanto ambos de manera gramatical distinguen empresas y personas en sus rubros

específicos en los medios de comunicación social, por lo que en el caso en análisis debe optarse por proteger a aquella parte que ha creado y posicionado la denominación HOMECENTER, la que presenta una identidad determinante con el dominio HOMECOCENTER pedido por Salvadores Peña.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente a la hora de resolver, que el primer solicitante Andrés Salvadores Peña, no aportó antecedente alguno al Tribunal para sostener su eventual mejor derecho para la asignación del dominio en disputa, por lo que no existen cuestiones distintas a los indicadas en los considerandos anteriores, a los que haya que recurrir para la resolución del presente litigio.

PARTE RESOLUTIVA:

Po restas consideraciones y de conformidad al mérito del proceso y lo dispuesto en los artículos160, 170 y 636 a 640 del Código de Procedimiento Civil, 222 y 223 inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales, se resuelve:

1.- Que se acoge la demanda de asignación del dominioHOMECOCENTER.CL presentada por la segunda solicitante SODIMAC S.A. Rut 96.792.430-K; y,

2.- Que se rechaza la solicitud de asignación del nombre de dominio individualizado, presentado por el primer solicitante Andrés Ramiro Salvadores Peña, Rut 8.142.430-6.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Archívese el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman como testigos Alejandra Loyola Ojeda y Marcela Barrios Gajardo, autorizando la sentencia.

Óscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda

Oscar Torres Zagal
Juez Árbitro

Abogado

Juez Árbitro Arbitrador

Marcela Barrios Gajardo

Santa Lucia 344 Of. 62 Santiago teléfono 2 664 8011 torreszagal@adsl.tie.cl