Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "paradoresdechiloe.cl"

Santiago, 22 de Septiembre de 2014.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 19471 de fecha 2 de abril de 2014 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "paradoresdechiloe.cl".
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: JOSE ANDRES MONTERO JARAMILLO, con domicilio en Luis Pasteur 5280, oficina 404, Vitacura, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio paradoresdechiloe.cl con fecha 6 de agosto de 2013, a las 22:03:12 GMT, y PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A. (ESTUDIO CAREY LIMITADA), representada por Francisco Carey, con domicilio en Isidora Goyenechea 2800, oficina 4201, piso 42, Las Condes, que inscribió el nombre de dominio paradoresdechiloe.cl con fecha 23 de agosto de 2013 a las 13:58:36 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 2 de abril de 2014, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "paradoresdechiloe.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 9 de abril de 2014, a las 9:30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 2 de abril de 2014 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 3 de abril de 2014, según consta de los comprobantes rolantes a fojas 7 y 8 de autos.
QUINTO: Que el día 9 de abril de 2014, a las 9:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Thomas Dawes Vicuña, por la oponente, y en rebeldía del primer solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 10 de autos.
SEXTO: Que con fecha 9 de abril de 2014 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 10, según consta a fojas 12 de autos.
SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 23 de abril de 2014, rolante a fojas 13 de autos, la parte de PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A. (ESTUDIO CAREY LIMITADA), expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "paradoresdechiloe.cl" en los términos siguientes: Que PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A., utiliza efectivamente la expresión PARADORES en el mercado para la identificación de un servicio específico para fines turísticos, referidos a una red hotelera en los más conocidos destinos turísticos de España y del mundo, cuyo dueño es Dirección General de Patrimonio del Estado de España. Que, como consecuencia directa de lo anterior, la parte adoptó como estrategia comercial registrar la denominación con la cual son identificados sus productos como marca comercial y nombre de dominio. Que registró en Chile la marca comercial PARADORES, registro N° 647.036, para distinguir "*Servicios de hotelería, servicios de establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, servicios de ingenieros o profesionales de formación universitaria, servicios de investigaciones, proyectos, evaluaciones,*

estimaciones o informes servicios prestados por organizaciones a sus propios miembros" en clase 42, el registro N° 908.247 para distinguir "*Hospedaje temporal; servicios hoteleros; reserva de hoteles, servicio de moteles, pensiones, reservas de pensiones, casas de reposo, casa de vacaciones, servicios de campos de vacaciones (hospedaje); reserva de alojamientos temporales; alquiler de alojamientos temporales, agencias de alquiler de hoteles y pensiones; restaurantes autoservicio; servicios de bar, cafes-restaurantes, cafeterías, cantinas, restaurantes (comida), restaurantes de servicio rápido y permanente (snack-bar); el solicitante renuncia a la protección sobre los siguientes servicios: salones de belleza, salones de peluquería, Masaje; jardinería; servicios médicos, clínicas, hospicios; gestión de lugares para exposiciones, alquiler de salas de reuniones; alquiler de software de ordenador, servicios de traducción"*, en la clase 43 y tiene registrado los siguientes nombres de dominio: WWW.PARADOR.ES, WWW.PARADORES-NACIONALES-CHILE.CL, WWW.PARADORESNACIONALESCHILE.CL y WWW.PARADORES.CL**,** a través de los cuales promociona sus servicios. Que existe una evidente similitud entre el nombre de dominio en controversia y la marca y dominio de la parte, para lo cual efectúa una comparación entre las expresiones paradoresdechiloe.cl, paradores, parador.es, paradores.cl, paradores-nacionales-chile.cl y paradoresnacionaleschile.cl. Que, debido a los derechos intelectuales previamente registrados por la parte, relacionadas con la expresión "PARADORES", es posible deducir que se trata de un término que es asociado directamente a la parte. Que, al ser el nombre de dominio solicitado PARADORESDECHILOE.CL, que contiene en su totalidad la marca PARADORES, previamente registrada y utilizada en el mercado por la parte, existe un alta probabilidad que en el caso de asignársele dicho nombre de dominio a la primera solicitante las personas que accedan a dicho sitio web serán objeto de todo tipo de errores o confusiones debido a la asociación respecto de los productos vinculados con la marca PARADORES, de manera tal que se podría desviar a potenciales consumidores y proveedores a una página web que no tiene relación alguna con la parte, creando un daño a los intereses comerciales de la parte, al conceder a un tercero ajeno derechos sobre un nombre de dominio configurado por una denominación idéntica a la expresión que ya es protegida por la parte a través de derechos intelectuales ya registrados. Que esto resulta de todo lógico ya que, dado el reconocimiento mundial que tiene la marca de la parte, una persona, chilena o extranjera, que tenga la intención de ir a Chiloé, podría querer hospedarse en la línea hotelera de PARADORES, por lo que obviamente podría buscarse la línea PARADORES como PARADORESDECHILOE.CL, pues se refiere a una denominación geográfica asociada a la marca de PARADORES DE TURSIMO DE ESPAÑA S.A. Que, al decir Paradores de Chiloé en el nombre de dominio, resulta obvio concluir que todo cibernauta enfrentado a él pensará que se refiere a la reconocida línea hotelera de Paradores situado en Chiloé, cuando en realidad no es así. Se refiere a los principios jurídicos del "First Come First Served", la Teoría del Mejor Derecho, el Legítimo Interés y la Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver un conflicto de este carácter. Manifiesta la inaplicabilidad al caso del principio First Come, first served, invoca mejor derecho, entre cuyas normas se encuentra el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, invoca legítimo interés, dada la titularidad que la parte ostenta con anterioridad a la inscripción del nombre de dominio en conflicto por parte de la primera solicitante de autos respecto de la expresión PARADORES a través del registro de marcas asociados a dicha denominación y de su profuso uso en el mercado,

y agrega que PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A. es una empresa con más de 85 años de historia, fundada por el Gobierno de España en 1910, para crear una red hotelera para hospedar a los viajeros y excursionistas que buscaban recorrer tierras españolas. Que, atendido el éxito de los Paradores en España, se decidió expandir la marca Paradores a otros países, dentro de los cuales se encuentran países Sudamericanos tales como Perú, Ecuador y Bolivia. Que, dentro de este contexto, la parte quiso expandirse a Chile, razón por la cual registró su marca comercial en nuestro país y actualmente pretende obtener el registro del nombre de dominio en disputa para conservar intacta su propiedad sobre aquellos privilegios industrial que estén directamente asociados a su empresa y productos, como ocurre en el caso del nombre de dominio PARADORESDECHILOE.CL. Invoca Buena Fe, toda vez que su solicitud responde a la necesidad de proteger a los usuarios de Internet de eventuales errores y/o confusiones, evitando además el desvío de potenciales consumidores y velar por el ejercicio legítimo de los derechos que emanan de su calidad de titular de derechos recaídos sobre bienes inmateriales como lo son las marcas comerciales, lo cual le confiere un mejor derecho para ser dueño del nombre de dominio en disputa. En mérito de todo lo anterior, solicita se acoja su demanda y le sea asignado el dominio en definitiva.

OCTAVO: que por resolución de fecha 2 de mayo de 2014, rolante a fojas 42 de autos, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía de la primera solicitante.

NOVENO: Que por resolución de fecha 10 de junio de 2014, rolante a fojas 43, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "paradoresdechiloe" o en sus partes componentes. 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "paradoresdechiloe" o de sus partes componentes.

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A. (ESTUDIO CAREY LIMITADA) rindió las siguientes pruebas: 1) documental de fojas 20 a 36, consistentes en registros marcarios y sentencias judiciales dictadas en Madrid, España (incluye sentencia Nº 189, en recurso Nº 1079/2006 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, incompleta); 2) Estudio turístico “Paradores de Turismo de España y el Patrimonio cultural, autora Elena Vadillo Lobo (fs. 48 a 76), 3) registros y títulos marcarios para la expresión “Paradores”, incluye sentencias judiciales dictadas en España (fs. 77 a 104), 4) facturas emitidas por Paradores de Turismo de España S.A. (fs. 105 a 122).

La parte de JOSE ANDRES MONTERO JARAMILLO no rindió pruebas.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 1º de septiembre de 2014, la que rola a fojas 124 de autos, se citó a las partes a oír sentencia, decretándose de oficio la medida para mejor resolver de consulta en la red internet por la existencia de una página web para el nombre de dominio paradoresdechiloe.cl., de impresión de lo que allí se encontrare y acompañamiento a los autos, con conocimiento.

DECIMO SEGUNDO: Que el mismo día 1º de septiembre de 2014 se llevó a efecto la medida decretada a fojas 124, obteniéndose el impreso de fojas 125, el que se tuvo por acompañado por resolución de la misma fecha, rolante a fojas 126.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.
SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:
TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de JOSE ANDRES MONTERO JARAMILLO, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, fuera de esa presunción, no rindió argumentos ni pruebas en el proceso.
CUARTO: Que la oponente, la parte de PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A. (ESTUDIO CAREY LIMITADA), argumentó y comprobó con la documental rendida ser titular de la marca "Paradores" en Perú (fs. 20), en Ecuador (fs. 21), en Bolivia (fs. 22), y en España, país en el que *"posee prácticamente la mitad de sus establecimientos ubicados en castillos, conventos o palacios y que, desde que comenzase su andadura en 1928, ha hecho de la recuperación del patrimonio histórico artístico una de sus señas de identidad" (fs. 49).* Con las facturas acompañadas de fojas 105 a 122, demostró la utilización efectiva e intensiva de la expresión "Paradores" en distintas localidades de España.
QUINTO: Que, para un mejor esclarecimiento de la materia en controversia, el Arbitro decretó la medida para mejor resolver que arrojó el impreso rolante a fojas 125, que acredita que la expresión en controversia no tiene asociada una página web, que permita dar cuenta de su significado para el primer solicitante.
SEXTO: Que, con lo antes considerado, y toda vez que sólo la parte oponente concurrió a la prueba de los dos puntos del auto de fojas 43, demostrando derechos, intereses y utilización efectiva de las expresiones "Paradores" y "Paradores de", este árbitro estima que la oponente ha justificado tener mejores derechos a la denominación en controversia que su contraparte, razón por la cual se acogerá su demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

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

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A. (ESTUDIO CAREY LIMITADA) en contra de JOSE ANDRES MONTERO JARAMILLO, y se asigna el nombre de dominio paradoresdechiloe.cl a favor de PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A. (ESTUDIO CAREY LIMITADA), sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por

dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.