En Santiago de Chile, a 25 de junio de 2012.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-
NIC Chile por oficio OFO16060 de fecha 29 de marzo de 2012 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "parkhotels.cl", designación que acepté con fecha 3 de abril de 2012, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-
Son partes en este juicio: 1) Park Hospitality Worldwide LLC, Rut. 77.475.290-0, representado por Johansson & Langlois y en autos por el abogado don Juan Cristóbal Guzmán Lagos, con domicilio en esta ciudad, San Pio X 2460 oficina 1101 de la comuna de Providencia, correo electrónico jcguzman@jl.cl; 2) Inversiones Lyon Plaza S.A., Rut. 96.544.240-5, representada por Silva & Cia. y en autos por al abogado don Gonzalo Sánchez Serrano y la abogado doña María José Arancibia Obrador, con domicilio en esta ciudad, Hendaya 60 piso 4° de la comuna de Las Condes, correo electrónico mjarancibia@silva.cl y jmontt@silva.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "parkhotels.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-
Que a fojas 32 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Park Hospitality Worldwide LLC.
Consta a fojas 250 que don Juan Cristóbal Guzmán Lagos en representación de Park Hospitality Worldwide LLC presentó escrito de planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Señala que la solicitud del nombre de

dominio “parkhotels.cl”, presenta evidente identidad gráfica y conceptual a la marca comercial de propiedad de su mandante, “Park Inn”, la cual usa mundialmente desde hace bastantes años. Agrega que se generó el presente conflicto arbitral, por cuanto son expresiones de uso común en la industria hotelera y que le corresponden a su mandante por ser el primer solicitante y una empresa hotelera con presencia en todo el mundo, y por usar el vocablo Park desde hace muchos años en el exterior. Reitera que se identifica y relaciona con la marca registrada previamente por su representada en numerosos países y pedida en Chile para Park Inn, según número 977.815 para distinguir precisamente servicios de hotel, motel, bar y restaurante de la clase 43, protegida en más de 50 países y en uso. De lo anterior, señala que queda demostrado el uso comercial anterior y justo que su representada hace de la denominación Park Inn desde el año 1988. En cuanto a los principios doctrinarios 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 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 del dominio litigioso o presente una mayor similitud o vinculación lógica[1]” Agrega que su mandante es quien puede identificarse con la expresión que constituye el nombre de dominio en conflicto, dado que posee registros marcarios en prácticamente todo el mundo para la denominación Park-Hotel, desde 1988 y 1990. Cita jurisprudencia que se refiere al 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. Concluye que su representada es quien cuenta con un mejor derecho para que le sea asignado el dominio en disputa, toda vez que el uso legítimo que se le ha dado a la expresión Park Inn, sea a través de registros marcarios, como uso en publicidad”, constituyen suficiente indicio y prueba de uso empresarial legítimo, para usar Park-Hotel, por ser el primer solicitante y por ser Park y Hotel términos de uso común en el mercado, respecto de la industria hotelera. Agrega que de otorgarse la inscripción del nombre de dominio a la otra parte se avalará una situación totalmente inductiva de error en los consumidores. Finalmente para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Certificados de registro para la marca Park Inn en mas de 50 países incluyendo Estados Unidos, Perú, España, México, Brasil, y otros, además de documentos con el detalle de las marcas inscritas por su cliente; Impreso de la pagina web www.parkinn.com que muestra como usa la expresión PARK INN su mandante en todo el mundo.

I.5.2 Planteamientos de Inversiones Lyon Plaza S.A.

Consta a fojas 283 y siguientes que don Gonzalo Sánchez Serrano en representación de Inversiones Lyon Plaza S.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que su mandante es el creador, usuario y quien ha posicionado en Chile el signo Hoteles Park como asimismo una familia de marcas comerciales que comienzan con Park Hotel y su nombre de dominio "parkhotel.cl" para una variada gama de servicios especialmente en servicios de hoteles, moteles, residenciales y alojamiento de personas en general, agencia de viaje con reserva de hospedaje, etc. Agrega que es tal el posicionamiento que su mandante ha realizado sobre el signo Hotel Park y su familia de marcas que incluyen Park Hotel, que sin lugar a dudas reviste el carácter de famoso y notorio, sobre todo, si se considera que el giro de su representada le da "un mayor posicionamiento en el mercado". Fundamenta que su mandante ha protegido su capital intelectual a través de una gran cantidad de registros marcarios, los cuales amparan una amplia variedad de productos y servicios del Clasificador Internacional. Señala que el nombre de dominio solicitado parkhotels.cl, se compone de elementos que son idénticos a la marca de su representada, como asimismo el rubro es el mismo, con lo cual el peligro de confusión es real. Agravado con el hecho que su representada tiene registrado el nombre de dominio parkhotel.cl desde el año 2009. Lo anterior traerá como consecuencia lógica, los males que tanto se trata de evitar en nuestra economía como lo son la dilución marcaria y la confusión en el mercado. Agrega que su cliente es titular de marcas famosas en el mercado, hace uso efectivo de ellas y ha obrando de buena fe, asimismo, ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional. De esta manera de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la marca famosa Hotel Park y la familia de marcas que contienen la expresión Park Hotel será relacionada en forma directa con la fama y prestigio de su cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero. Fundamenta que el solo hecho de agregar un guión (-) no lo hace suficientemente distintivo, con lo cual provoca confusión en el mercado. Además, señala que el nombre de dominio se encuentra en plural lo que provoca una distorsión para su representado, puesto que hay diversas marcas que se componen "park hotel …" indicativa de varias regiones, cualquiera podría pensar que se trata de una página que reúne a todos estos hoteles, y cita jurisprudencia. En cuanto a los criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio, señala que dada la función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener su representada una marca comercial, solicita que sea evaluado más allá del principio First Come First Served. Agrega que la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho", señala que es titular y

utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho, de lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil, cita el artículo 14 del reglamento NIC Chile y jurisprudencia sobre la materia. Por otro lado cita el artículo 22. También se refiere a la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Finalmente para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Certificados emitidos por INAPI de los registros marcarios Park Hotel Antofagasta, Park Hotel Atacama, Park Hotel Calama, Park Hotel Plaza Golf, Park Hotel San Pedro, Park Hotel Torres de Paine, Park Hotel Valdivia, Park Hotel Viña del Mar, PH Park Hotel Calama; Certificado emitido por NIC Chile de la titularidad del nombre de dominio "parkhotel.cl"; Copia del fallo transaysén.cl

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de Park Hospitality Worldwide LLC.

Consta a fojas 286 que don Juan Cristóbal Guzmán Lagos en representación de Park Hospitality Worldwide LLC evacuó respuesta a los argumentos expuestos por Inversiones Lyon Plaza S.A. Reproduce los mismos argumentos en los cuales acredita que su mandante tiene derechos adquiridos sobre la denominación Park-Inn desde 1988 y 1990 y que Park y Hotels son de uso común en la industria hotelera por lo que nadie puede tener monopolio exclusivo sobre dicho vocablo. Además hace presente que es el primer solicitante.

1.6.2 Respuesta de Inversiones Lyon Plaza S.A.

Inversiones Lyon Plaza S.A. no evacuó respuesta a los argumentos expuestos por Park Hospitality Worldwide LLC.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 287 de autos, con fecha 6 de junio de 2012 no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Park Hospitality Worldwide LLC con fecha 9 de diciembre de 2011 solicitó el nombre de dominio "parkhotels.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Inversiones Lyon Plaza S.A. representado por Silva & Cia., lo solicitó con fecha 16 de diciembre de 2011.-

II.2 Que Park Hospitality Worldwide LLC fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en que la solicitud del nombre de dominio "parkhotels.cl", presenta evidente identidad gráfica y conceptual a la marca comercial de propiedad de su mandante, "Park Inn", la cual usa mundialmente desde hace bastantes años. Agrega que es el primer solicitante y una empresa hotelera con presencia en todo el mundo, que tiene registrada la marca en más de 50 países y en uso, desde el año 1988. En cuanto a los principios doctrinarios estima que en este caso es procedente aplicar lo que en doctrina que se conoce como criterio de la identidad, el uso empresarial legítimo, por ser el primer solicitante y por ser Park y Hotel términos de uso común en el mercado, respecto de la industria hotelera. Agrega que de otorgarse la inscripción del nombre de dominio a la otra parte se avalará una situación totalmente inductiva de error en los consumidores.

II.3 Que Inversiones Lyon Plaza S.A. fundamentó su mejor derecho en que es el creador, usuario y quien ha posicionado en Chile el signo Hoteles Park como asimismo una familia de marcas comerciales que comienzan con Park Hotel y su nombre de dominio "parkhotel.cl" para una variada gama de servicios especialmente en servicios de hoteles, moteles, residenciales, etc. Agrega que su marca reviste el carácter de famoso y notorio. Señala que el nombre de dominio solicitado parkhotels.cl, se compone de elementos que son idénticos a la marca de su representada, como asimismo el rubro es el mismo, con lo cual el peligro de confusión es real. Agravado con el hecho que su representada tiene registrado el nombre de dominio parkhotel.cl desde el año 2009. Lo anterior traerá como consecuencia la dilución marcaria y la confusión en el mercado. Agrega que su cliente es titular de marcas famosas en el mercado, hace uso efectivo de ellas y ha obrando de buena fe, asimismo, ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional. Fundamenta que el solo hecho de agregar un guión (-) no lo hace suficientemente distintivo, y que el nombre de dominio se encuentre en plural provoca una distorsión para su representado, puesto que hay diversas marcas que se componen "park hotel …" indicativa de varias regiones, cualquiera podría

pensar que se trata de una página que reúne a todos estos hoteles, y cita jurisprudencia. En cuanto a los criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio, solicita que sea evaluado más allá del principio First Come First Served, que se asigne a aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho, señala que es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho, de lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil, cita el artículo 14 del reglamento NIC Chile y jurisprudencia sobre la materia. También se refiere a la "dilución" de la imagen comercial o marcaria.

II.4 Que debe considerarse, que ambas partes son empresas hoteleras, es decir, se dedican al mismo giro. También debe considerarse que efectivamente los términos "Hotel" y "Park" son denominaciones que son utilizados con frecuencia por muchas empresas hoteleras. De manera, que del análisis de los planteamientos y documentos acompañados, debe determinarse cuál de las dos se identifica de mejor manera con la denominación en disputa "parkhotels.cl".

II.5 Que de acuerdo a la documentación acompañada por Park Hospitality Worldwide LLC, consta que tiene registrada en numerosos países, de todas partes del mundo, la marca comercial "Park Inn". Sin embargo, no acreditó su titularidad en Chile, sólo a fojas 242 y 243 de autos, en un recuadro menciona la marca en Chile de fecha 4 de agosto de 2011 y 7 de noviembre de 2011, lo que no nos permite saber si es titular o sólo la ha solicitado, pero de acuerdo a sus propias declaraciones, fojas 250 de autos, pareciera que ésta solo se encuentra pedida. No obstante lo anterior, cabe considerar que de acuerdo a la documentación acompañada por Park Hospitality Worldwide LLC, consta que es dueña de una cadena hotelera, cuyos hoteles se identifican con la denominación "Park Inn", de cuya marca es titular. Cabe considerar que dicha marca, "Park Inn" no es idéntica al nombre de dominio solicitado, "parkhotels.cl", como tampoco es engañosamente similar. Lo anterior, atendido que la denominación que identifica a Park Hospitality Worldwide LLC es claramente la unión de las palabras "Park Inn". En el caso del nombre de dominio solicitado, si bien está presente la denominación "Park" se encuentra ausente la palabra "Inn", por cuya razón el concepto "parkhotels" no idéntica a dicha empresa y tal denominación no es engañosamente similar a su marca comercial "Park Inn". Además de lo anterior, debe considerarse, que como la misma parte lo señala en su escrito, la palabra "Park" es de uso frecuente en la empresa hotelera, de manera, que de la única manera que se identifica a Park Hospitality Worldwide LLC es con la unión de los términos "Park" e

“Inn”, la ausencia de la denominación “Inn”, aportan un elemento diferenciador al nombre de dominio en disputa en relación a su marca comercial. En definitiva, este sentenciador considera que la marca comercial “Park Inn” no es idéntica ni es engañosamente similar al nombre de dominio solicitado “parkhotels.cl”.

II. 6 Que, por otro lado, debe considerarse que Inversiones Lyon Plaza S.A. de acuerdo a la documentación acompañada consta que tiene registrada en Chile, fojas 266 a 275, las marcas Park Hotel Antofagasta, Park Hotel Atacama, Park Hotel Calama, Park Hotel Plaza Golf, Park Hotel San Pedro, Park Hotel Torres de Paine, Park Hotel Valdivia, Park Hotel Viña del Mar, PH Park Hotel Calama. Que si bien dichas marcas no son idénticas al nombre de dominio solicitado, “parkhotels.cl”, si debe considerarse que son engañosamente similares. Lo anterior, atendido a que lo distintivo y el elemento central de la marca es la denominación “Park-Hotel”, lo demás es un agregado que corresponde al lugar donde se encuentra ubicado el hotel. Además, valga decir, que son todos lugares que corresponden a nuestro país donde se encuentran registradas las marcas comerciales y donde opera el dominio “.CL”. En cuanto al uso de la denominación “Hotel” en plural, “Hotels”, que contiene el nombre de dominio, no es un elemento que le aporte u otorgue una distinción que permita diferenciarlo de las marcas registradas. En consecuencia, éste sentenciador considera que el nombre de dominio solicitado “parkhotels.cl” es engañosamente similar a las marcas registradas por Inversiones Lyon Plaza S.A.

II.7 Atendido lo anterior y por tratarse de que ambas partes son empresas hoteleras, de otorgársele el nombre de dominio “parkhotels.cl”, engañosamente similar a las marcas comerciales registradas por Inversiones Lyon Plaza S.A., a quien no es titular de dichas marcas, se produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, a través, de dicha página web.

II.8 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que Inversiones Lyon Plaza S.A. acreditó, fojas 265, que es titular del nombre de dominio “parkhotel.cl”, engañosamente similar al nombre de dominio solicitado, “parkhotels.cl”, de manera que si se le asigna el nombre de dominio en disputa, al primer solicitante, con mayor razón se producirá una confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.

II.9 Por otra parte, debe considerarse que de acuerdo a lo acredita y señala el primer solicitante, es titular del nombre de dominio “parkinn.com”, lo que confirma que es dicha denominación la que identifica claramente a Park Hospitality Worldwide LLC.

II.10 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio "parkhotels.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Inversiones Lyon Plaza S.A.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "parkhotels.cl" a Inversiones Lyon Plaza S.A.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.