Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **posadas.cl**
Oficio Nº 17031

VISTOS:

1. Que con fecha 24 de junio de 2012, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA, representado en calidad de contacto administrativo por don PATRICIO MUÑOZ, solicita la inscripción del nombre de dominio **posadas.cl**. Posteriormente, con fecha 23 de julio de 2012, POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., representado en calidad de contacto administrativo por don ANDRÉS MELOSSI JIMÉNEZ, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **posadas.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje.

2. Que mediante Oficio Nº 17031, de fecha 8 de octubre de 2012, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio.

3. Que con fecha 8 de octubre de 2012, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 17 de octubre de 2012, a las 12:30 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada.

4. Que con fecha 17 de octubre de 2012, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste únicamente doña LUIS FELIPE VINAGRE LARRAÍN, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste el Primer Solicitante, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA, por lo que se fijan las normas de procedimiento que rigen este juicio arbitral.

5. Que con fecha 5 de noviembre de 2012, el Segundo Solicitante, POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 19 de diciembre de 2012.

6. Que con fecha 16 de noviembre de 2012, don DIEGO ACUÑA DOMÍNGUEZ, en representación del Segundo Solicitante, POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., presenta su demanda de asignación del dominio **posadas.cl**, argumentando que la sociedad POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. corresponde a una de las cadenas hoteleras más importantes de Latinoamérica, siendo famosa y notoriamente conocida en el mercado internacional por más de cuatro décadas. Agrega que es actualmente la operadora latinoamericana de hoteles más grande, al operar 117 hoteles y 20.278 habitaciones ubicados en diversos países: México (con 86% del total de los cuartos), Brasil (con 11% del total), Estados Unidos (con 1% del total), Argentina (con 1% del total) y Chile (con 1% del total), en diferentes formatos (propios, arrendados y administrados), de los cuales el 84% del total de los cuartos se encuentran en destinos de ciudad, y el 16% restante en destinos de playa.

   El Segundo Solicitante indica que en lo que respecta al plano comercial y marcario, el signo distintivo base o *housemark* de POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., que permite

distinguir corporativamente sus productos y servicios en el mercado, corresponde precisamente al signo **"POSADAS"**, el cual se identifica con su nombre o razón social y, además, se encuentra inscrito como marca comercial en diversos entes registrales alrededor del mundo para proteger productos y servicios directamente relacionados con su giro comercial. Todos estos registros forman parte del patrimonio de POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., y en ellos invierte constantemente una fracción importante de su capital a fin de mantenerlos vigentes, ello sin contar la fuerte inversión que realiza tanto en marketing como en publicidad para promocionar y posicionar dichos signos. En efecto, las marcas registradas por POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. y que identifican sus productos y servicios en el mercado, son las primeras que se vienen a la mente de los consumidores mexicanos (*top of mind*) en el mercado relevante. Estas marcas registradas del Segundo Solicitante, tanto en Chile como en el extranjero, son las siguientes:

i. Registro N° 803.083, para la marca **"POSADAS"** (mixta), que distingue servicios en la clase 35 del Clasificador Internacional, concedido el 19 de noviembre de 2007.

ii. Registro N° 803.082, para la marca **"POSADAS DE MÉXICO"** (denominativa), que distingue servicios en la clase 43 del Clasificador Internacional, concedido el 11 de noviembre de 2007.

iii. Registro N° 804.386, para la marca **"POSADAS DE MÉXICO"** (denominativa), que distingue servicios en la clase 35 del Clasificador Internacional, concedido el 15 de diciembre de 2007.

iv. Registro N° 814.098, para la marca **"GRUPO POSADAS"** (denominativa), que distingue servicios en la clase 35 del Clasificador Internacional, concedido el 19 de noviembre de 2007.

v. Registro N° 819.828.718, para la marca **"POSADAS"** (mixta), que distingue servicios en la clase 38 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de Brasil.

vi. Registro N° 7.002.611, para la marca **"POSADAS"** (mixta), que distingue servicios en las clases 39, 41 y 43 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Armonización del Mercado Interior de Europa (OAMI).

vii. Registro N° 129.293, para la marca **"POSADAS"** (mixta), que distingue servicios en la clase 42 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de Cuba.

viii. Registro N° 4667 Tomo 8 Folio 412, para la marca **"POSADAS"** (mixta), que distingue servicios en la clase 42 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de Honduras.

ix. Registro N° 532.413, para la marca **“POSADAS”** (mixta), que distingue servicios en la clase 39 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

x. Registro N° 533.067, para la marca **“POSADAS”** (mixta), que distingue servicios en la clase 35 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

xi. Registro N° 535.941, para la marca **“POSADAS”** (mixta), que distingue servicios en la clase 42 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

xii. Registro N° 559.064, para la marca **“POSADAS”** (mixta), que distingue productos en la clase 19 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

xiii. Registro N° 560.188, para la marca **“POSADAS”** (mixta), que distingue servicios en la clase 36 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

xiv. Registro N° 1.176.985, para la marca **“POSADAS”** (mixta), que distingue servicios en la clase 43 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

xv. Registro N° 1.176.986, para la marca **“POSADAS”** (mixta), que distingue productos en la clase 19 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

xvi. Registro N° 1.176.987, para la marca **“POSADAS”** (mixta), que distingue servicios en la clase 39 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

xvii. Registro N° 1.176.988, para la marca **“POSADAS”** (mixta), que distingue servicios en la clase 42 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

xviii. Registro N° 1.178.573, para la marca **“POSADAS”** (mixta), que distingue servicios en la clase 35 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

xix. Registro N° 1.180.908, para la marca **“POSADAS”** (mixta), que distingue productos en la clase 16 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

xx. Registro N° 1.180.909, para la marca **"POSADAS"** (mixta), que distingue servicios en la clase 36 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

xxi. Registro N° 11.968, para la marca **"POSADAS"** (mixta), que distingue servicios en la clase 35 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de Perú.

xxii. Registro N° 17.421, para la marca **"POSADAS"** (mixta), que distingue servicios en la clase 42 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de Perú.

xxiii. Dominio web **posadas.com**, registrado desde el 14 de Octubre del año 1997 a la fecha.

Dice el Segundo Solicitante que este cúmulo de registros marcarios y nombre de dominio corresponde a uno de los activos más preciados de POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., ya que a través de ellos logra el reconocimiento por parte del público consumidor en el competitivo mercado relevante. El sólo hecho de ser titular de estos registros importa un debido reconocimiento y protección tanto a nivel Constitucional como legal. Es así como la propia Constitución Política de la República en su artículo 19 Nº 25 garantiza a toda persona "*la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley*".

Conforme lo anterior, estima tener una línea argumental que acredita el mejor derecho de POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., en virtud de los registros antes citados sobre la expresión "POSADAS" para distinguir diversos productos y servicios en el mercado, directamente relacionados con el giro que el Segundo Solicitante desarrolla en el mercado, relacionado con el rubro hotelero y de turismo.

Por su parte, afirma e Segundo Solicitante que el presente conflicto está relacionado con el nombre de dominio **posadas.cl** y, para ello, es útil establecer la finalidad de este instituto. En dictamen N° 1127, de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de julio del año 2000, se señaló: (considerando 7.8)

> *"Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo 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 con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios.*
>
> *"Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las*

marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente.

"Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial."

POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. sostiene que es precisamente por dichas consideraciones, que la Reglamentación de las Normas para la asignación de los nombres de dominio .CL, señalan en su artículo 14 que *"es responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros"*. En otras palabras, la causa a pedir en juicios de esta naturaleza está representada por la acreditación del mejor derecho de las partes en un conflicto. A la luz de lo expresado, el Segundo Solicitante manifiesta que existen distintos motivos por los cuales la solicitud del Primer Solicitante contraría dichos principios.

El Segundo Solicitante afirma que la publicidad, como medio tendiente a dar a conocer al consumidor un producto o servicio determinado, no encuentra una consagración a nivel de texto legal. Estima que el Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, sirve como marco normativo para el análisis de la presente litis. Este código define el avisaje publicitario como *"una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta."*. Esta norma fue señalada para los nombres de dominio, toda vez que éstos constituyen una modalidad de identificación en la red. Si Internet corresponde a dicha realidad, dice que deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por los siguientes artículos:

Artículo 4: *"Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a:.....*

Letra F: *"Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales;*

Artículo 13: *"Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria (el subrayado y ennegrecido es nuestro)."*

A juicio del Segundo Solicitante, la primera solicitud de registro para el nombre de dominio **posadas.cl** infringiría las normas vigentes sobre abusos de publicidad señaladas por el Código de Ética Publicitaria, la que a pesar de no ser una norma imperativa por tratarse de un cuerpo normativo emanado de una Corporación de Derecho Privado sin fines de

lucro, señala criterios plasmados en normas que permiten comprender y atribuir un mejor derecho al Segundo Solicitante en estos autos. Lo anterior, pues resulta evidente de su sola lectura que el dominio pretende hacer un uso injustificado de una marca previamente registrada por POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. y que permite distinguir sus productos y servicios en el mercado, aprovechándose con ello del *"goodwill"* o imagen adquirida que tiene la marca comercial **"POSADAS"** tanto en nuestro país como en el extranjero.

POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. añade que en lo tocante a la Ley de protección al consumidor, el artículo 1° N° 4 define a la publicidad como aquella "*comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio*...". Esta lectura sirve para comprender que esta ley se encuentra en plena armonía con la norma citada del Código de Ética publicitaria. Sin embargo, la esfera de estas normas es proteger al consumidor, y de allí el nombre dado por el legislador a esta Ley 19.496. Por ello, afirma que si nos estamos a dicha finalidad teleológica, se hace necesario citar las normas sancionadoras contenidas en el título III, artículos 28 y siguientes del citado cuerpo legal. De estas normas, es dable destacar el artículo 28 A el cual reza:

> *"Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores"*.

Al analizar esta norma, el Segundo Solicitante concluye que la finalidad es proteger al consumidor de la confusión que supondría la existencia de un distintivo similar en el mercado. Por ello, es que en este caso considera POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. que puede apreciarse a todas luces que el nombre de dominio **posadas.cl** solicitado a registro resulta ser idéntico tanto gráfica como fonéticamente a la expresión "POSADAS", registrada como marca comercial tanto en Chile como en el extranjero, lo que presumiblemente será motivo de toda suerte de errores o confusiones en el público consumidor.

Agrega POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. que de un simple cotejo entre ambas expresiones en conflicto, puede apreciarse que ellas presentan plena identidad conceptual, gráfica y fonética, lo que en definitiva inducirá a toda suerte de errores o engaños en el público consumidor, sobre todo si tenemos en consideración que el giro de sus titulares es el mismo, lo que los convierte en competidores directos en el mercado relevante, tal como se aprecia de la información que ha sido alojada en el dominio Web disputado en autos y en el contenido alojado por el Primer Solicitante en el nombre de dominio en disputa, en el cual se aprecia claramente que pretende utilizarlo para ofrecer servicios turísticos y hoteleros.

Reitera el Segundo Solicitante que desde un punto de vista conceptual, puede apreciarse que ambos signos en conflicto corresponden a expresiones de fantasía que apuntan a evocar en el público consumidor la misma clase de productos y servicios. Ello, puesto que la expresión solicitada "POSADAS", de acuerdo al significado que le otorga el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es el *"lugar donde por precio se hospedan o albergan personas, en especial arrieros, viajantes, campesinos, etc"*, cuestión que deja en

claro que ambos conceptos apuntan de forma unívoca al mismo segmento del mercado correspondiente a los servicios de alojamiento, hospedería.

POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. hace presente que desde un punto de vista gráfico y fonético, las marcas también comparten elementos prácticamente idénticos, cuestión que sin lugar a dudas generará error, confusión o engaño en el público consumidor, haciendo muy difícil el poder distinguir el origen o procedencia empresarial de los productos o servicios de alojamiento, hospedaje y hotelería que pretenden ser ofertados a través del nombre de dominio en disputa, los cuales se encuentran protegidos por las marca previamente registradas por POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., que precisamente protegen servicios en la clase 43 del Clasificador Internacional y otras directamente relacionadas.

En resumen, el Segundo Solicitante dice que puede apreciarse que la expresión solicitada a registro como nombre de dominio carece de elementos diferenciadores, que permitan distinguirlos de las marcas comerciales y nombre de dominio previamente registrados por el Segundo Solicitante para la misma expresión "POSADAS" y que, además, identifican su nombre o razón social POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., el cual es un atributo de la personalidad jurídica que se encuentra debidamente protegido por nuestra Constitución Política de la República y por las leyes pertinentes que regulan la materia. Sostiene el Segundo Solicitante que las normas citadas sirven para acreditar que la concesión del dominio al Primer Solicitante contraría o afecta las normas citadas, debiendo en consecuencia atribuirse un mejor derecho en la persona de POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., decretándose la concesión del dominio al mismo.

POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. señala que los principios de competencia leal y de ética mercantil corresponden a un aserto doctrinario que tiene por finalidad encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles. En estricto rigor, no existe norma positiva que regle un catálogo sobre el particular, quedando entregado más bien a una creación doctrinaria, que se ha ido limitando en el tiempo por la aplicación del Convenio de París y, en especial, la norma contenida en el artículo 10, que reza en su numeral 2 y 3:

> *"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en material industrial o comercial. 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;*
>
> *"2. 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."*

Añade el Segundo Solicitante que según puede apreciarse, el criterio plasmado tiende a impedir la introducción de elementos que pudieran distorsionar el mercado. En este caso, llama poderosamente la atención que un tercero pretenda inscribir un dominio cuya expresión es completamente idéntica a la creada, registrada y profusamente utilizada en

el mercado por POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. a nivel nacional e internacional, que además se identifica con su razón social y que constituye una marca famosa y notoriamente conocida dentro del giro, circunstancias que son constitutivas de una evidente mala fe en su actuar, por intentar aprovecharse de la reputación ajena ganada por el Segundo Solicitante tras décadas de esfuerzo, para competir en el mismo rubro.

Por ello, el Segundo Solicitante argumenta que la concesión del nombre de dominio a HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA debe ser rechazada de plano ya que, de lo contrario, se producirán toda clase de confusiones y errores respecto del origen o procedencia empresarial de los servicios de alojamiento, hospedaje y hotelería que pretenden ser ofertados por esta vía, respecto de aquellos ofrecidos por POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., sobre todo si te tiene en consideración que resulta evidente que el Primer Solicitante pretende ofrecer servicios que coinciden plenamente con los que POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece en el mercado y que se encuentran debidamente protegidos por sus registros marcarios y nombre de dominio inscritos tanto en Chile como en el extranjero, cuestión que considera difícilmente podría desconocer el Primer Solicitante, atendida la relevancia alcanzada por la figura del Segundo Solicitante en el mercado relevante.

Por último, POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. señala que deben tenerse presente también los derechos válidamente adquirido, hipótesis que importa un reconocimiento a las garantías establecidas en la Constitución Política de la República. En el orden señalado por la Normativa de NIC Chile, esta categoría de derechos debería ocupar el primer lugar, toda vez que corresponden al reconocimiento de una garantía constitucional, aunque para efectos de análisis, el Segundo Solicitante ha optado por el orden señalado por la Reglamentación invocada.

El Segundo Solicitante afirma que está claro que es titular de registros marcarios y nombre de dominio sobre los cuales debe ser respetada, pues sostiene que la concesión del nombre de dominio **posadas.cl** a un tercero distinto de POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. afectaría gravemente su patrimonio marcario, generando un claro efecto de dilución marcaria y de confusión en el público consumidor. Es por ello que, a modo de conclusión, asevera que la asignación del nombre de dominio debe ser realizada a POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., como creador intelectual de la marca **"POSADAS"** y titular de signos previamente registrados para tal expresión ante las Instituciones competentes, tanto en nuestro país como en el extranjero.

En definitiva, asegura el Segundo Solicitante, que es un hecho evidente que es una reconocida y reputada empresa internacional dedicada al ofrecimiento de productos y servicios relacionados con el alojamiento, hospedaje, hotelería y otros directamente relacionados, que ha visto afectados sus derechos de Propiedad Intelectual e Industrial por la presente solicitud de registro de nombre de dominio, y que sin lugar a dudas detenta derechos de índole superior en torno al nombre de dominio **posadas.cl**.

Finalmente, considera que cabe señalar que POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. fue titular del nombre de dominio **posadas.cl** disputado en estos autos con anterioridad al Primer Solicitante HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA, pues lo inscribió a su nombre ante NIC Chile con fecha 6 de agosto de 2007 por un período de dos años y, por un error involuntario, no renovó su vigencia en su oportunidad.

Finalmente, POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. señala que la jurisprudencia nacional previa en torno a conflictos por la asignación de nombres de dominio indica que el principio *"first come, first served"* no es de aplicación absoluta sino, muy por el contrario, tiene como limitantes las consideraciones contenidas en el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile. Al respecto, cita algunos fallos que estima relevantes de juicios arbitrales que apuntan en este sentido:

a) Conflicto por la asignación del nombre de dominio **tv3.cl** entre QUINTEROS Y COMPAÑÍA LIMITADA y el CONSORCIO PERIODÍSTICO DE CHILE S.A. COPESA, cuyo fallo emitido con fecha 18 de marzo de 2011 por el señor Árbitro Guillermo Carey, y el cual resolvió asignar el nombre de dominio al Consorcio Periodístico de Chile S.A. COPESA. Cita algunos de los considerandos relevantes de ese fallo que estima resultan plenamente aplicables al conflicto de autos:

"II.4 Que, en materia de disputas de asignación de nombres de dominio .CL, rige de manera general el principio "first come, first served".

"II.5 Sin embargo, el uso comercial de los nombres de dominio, unido a la imposibilidad técnica de distinguir entre dos nombres de dominio idénticos, hace necesario considerar, en la asignación de un nombre de dominio en disputa, la legitimidad del derecho a usar el nombre de dominio en conflicto sobre una base distinta al citado principio.

…

"II.8 Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, aún siendo el principio "first come first served" el principio dominante en materia de asignación del nombres de dominio, no es un principio absoluto en la asignación de nombres de dominio, debiendo ceder necesariamente frente a las consideraciones contenidas en el artículo 14 de la Reglamentación."

b) Conflicto por la asignación del nombre de dominio **servimaster.cl** entre MAQUINARIA Y EQUIPOS ALTA ESPERANZA LTDA. y AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A., cuyo fallo emitido con fecha 1 de septiembre de 2004 por el señor Juez Árbitro Marcos Morales Andrade resolvió asignar el dominio al Segundo Solicitante Automotores Gildemeister S.A. Cita algunos de los considerandos relevantes de ese fallo que estima resultan plenamente aplicables al conflicto de autos:

"6.1.2 La situación jurídica de las partes con respecto al nombre de dominio disputado.

…

"De lo expuesto se concluye que el referido aforismo first come first served no puede aplicarse como principio <<preponderante>> para resolver un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente han de analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas o principios jurídicos que presupongan una equivalencia o paridad de condiciones entre todas las solicitudes en conflicto. Sólo en el supuesto de que ninguna de tales normas o principios permitan solucionar la controversia, y que como consecuencia de ello todas las solicitudes en conflicto se mantengan en igualdad de condiciones,

entonces resultará legítimo solucionar la controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el carácter de solución de ultima ratio…

c) Conflicto por la asignación del nombre de dominio **deltat.cl** entre CRISTIÁN ANTONIO MOLINA DELGADO y DELTA EDIFICACIÓN S.A., cuyo fallo emitido con fecha 13 de abril de 2010 por el señor Árbitro Ricardo Sandoval López resolvió asignar el nombre de dominio al Segundo Solicitante. Cita algunos de los considerandos relevantes de ese fallo que estima resultan plenamente aplicables al conflicto de autos:

"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 se verifica 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 de 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 DELTA EDIFICACION S.A., presentó prueba completa respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

…

"QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "deltat.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por la confusión y por la dilución marcaria, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto en función de la marca DELTA, que identifica las marcas registradas con la expresión DIMENSION, del segundo solicitante, por lo que puede entenderse que el dominio "deltat.cl", forma parte de las de marcas "DELTA" e inducir a creer que existe unión entre el dominio así configurado y las marcas ya indicadas del segundo solicitante.

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

"RESUELVO:

"PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "deltat.cl" al segundo solicitante, esto es, DELTA EDIFICACIÓN S.A., RUT Nº 96.844.020-9, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, domiciliada para estos efectos en Presidente Riesco 5711, piso 8, Las Condes Santiago.

"SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por haber tenido motivos plausibles para litigar.

"Notifíquese por correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos."

Conforme lo anterior, POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. afirma que queda claro que el principio *"first come, first served"* es precisamente un principio, mas no un derecho, siendo únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer. "*Solicitar el nombre de dominio en primer lugar, no constituye necesariamente mayor diligencia ni un mejor derecho a todo evento, puesto que el mismo Reglamento NIC Chile establece un plazo para que cualquier tercero que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar otra competitiva, como efectivamente ocurrió en este caso*" (Punto 6.7 de Parágrafo Debate y Conclusiones, de fallo recaído en la asignación del nombre de dominio **family-office.cl**, de fecha 5 de septiembre de 2011).

Junto con concordar absolutamente con el razonamiento antes indicado, el Segundo Solicitante estima que el mismo tiene plena aplicación al caso de autos, por lo que el antecedente marcario de POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. debe ser debidamente sopesado en estos autos, teniendo preeminencia por sobre el principio orientador "*first come, first served*".

En definitiva, POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. concluye que es un hecho evidente que detenta un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa y acompaña como documentos fundantes de su demanda los siguientes:

i. Impresiones obtenidas de la base de datos de la página web del INAPI **inapi.cl** relativas al Registro N° 803.083, para la marca **"POSADAS"** (mixta), que distingue servicios en la clase 35 del Clasificador Internacional, concedido el 19 de noviembre de 2007.

ii. Impresiones obtenidas de la base de datos de la página web del INAPI **inapi.cl** relativas al Registro N° 803.082, para la marca **"POSADAS DE MÉXICO"** (denominativa), que distingue servicios en la clase 43 del Clasificador Internacional, concedido el 11 de noviembre de 2007.

iii. Impresiones obtenidas de la base de datos de la página web del INAPI **inapi.cl** relativas al Registro N° 804.386, para la marca **"POSADAS DE MÉXICO"** (denominativa), que distingue servicios en la clase 35 del Clasificador Internacional, concedido el 15 de icdiembre de 2007.

iv. Impresiones obtenidas de la base de datos de la página web del INAPI **inapi.cl** relativas al Registro N° 814.098, para la marca **"GRUPO POSADAS"** (denominativa), que distingue servicios en la clase 35 del Clasificador Internacional, concedido el 19 de noviembre de 2007.

v. Copia simple del Registro N° 819.828.718, para la marca **"POSADAS"** (mixta), que distingue servicios en la clase 38 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de Brasil.

vi. Copia simple del Registro N° 7.002.611, para la marca **"POSADAS"** (mixta), que distingue servicios en las clases 39, 41 y 43 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Armonización del Mercado Interior de Europa (OAMI).

vii. Copia simple del Registro N° 129.293, para la marca **“POSADAS”** (mixta), que distingue servicios en la clase 42 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de Cuba.

viii. Copia simple del Registro N° 4667 Tomo 8 Folio 412, para la marca **“POSADAS”** (mixta), que distingue servicios en la clase 42 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de Honduras.

ix. Copia simple del Registro N° 532.413, para la marca **“POSADAS”** (mixta), que distingue servicios en la clase 39 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

x. Copia simple del Registro N° 533.067, para la marca **“POSADAS”** (mixta), que distingue servicios en la clase 35 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

xi. Copia simple del Registro N° 535.941, para la marca **“POSADAS”** (mixta), que distingue servicios en la clase 42 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

xii. Copia simple del Registro N° 559.064, para la marca **“POSADAS”** (mixta), que distingue productos en la clase 19 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

xiii. Copia simple del Registro N° 560.188, para la marca **“POSADAS”** (mixta), que distingue servicios en la clase 36 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

xiv. Copia simple del Registro N° 1.176.985, para la marca **“POSADAS”** (mixta), que distingue servicios en la clase 43 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

xv. Copia simple del Registro N° 1.176.986, para la marca **“POSADAS”** (mixta), que distingue productos en la clase 19 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

xvi. Copia simple del Registro N° 1.176.987, para la marca **“POSADAS”** (mixta), que distingue servicios en la clase 39 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

xvii. Copia simple del Registro N° 1.176.988, para la marca **"POSADAS"** (mixta), que distingue servicios en la clase 42 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

xviii. Copia simple del Registro N° 1.178.573, para la marca **"POSADAS"** (mixta), que distingue servicios en la clase 35 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

xix. Copia simple del Registro N° 1.180.908, para la marca **"POSADAS"** (mixta), que distingue productos en la clase 16 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

xx. Copia simple del Registro N° 1.180.909, para la marca **"POSADAS"** (mixta), que distingue servicios en la clase 36 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de México.

xxi. Copia simple del Registro N° 11.968, para la marca **"POSADAS"** (mixta), que distingue servicios en la clase 35 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de Perú.

xxii. Copia simple del Registro N° 17.421, para la marca **"POSADAS"** (mixta), que distingue servicios en la clase 42 del Clasificador Internacional, en la Oficina de Marcas de Perú.

xxiii. Impresiones obtenidas de la búsqueda efectuada en la página web de NETWORK SOLUTIONS **www.networksolutions.com/whois-serch** que acreditan que el nombre de dominio **posadas.com**, se encuentra registrado a nombre de POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. desde el 14 de octubre del año 1997 a la fecha.

xxiv. Impresiones obtenidas de la página web de Nic Chile **www.nic.cl** que acreditan que el nombre de dominio **posadas.cl**, estuvo registrado a nombre de POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. desde el 6 de agosto de 2007 por un período de dos años.

xxv. Impresiones obtenidas de la página web corporativa de mi representado POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. **posadas.com** en las cuales se aprecia la relevancia de esta cadena hotelera internacional en el mercado.

xxvi. Impresiones obtenidas del contenido alojado en el nombre de dominio disputado en autos **www.posadas.cl** en las cuales se aprecia que pretende ser utilizado para el mismo giro que POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. desarrolla en el mercado, y que apunta principalmente al ofrecimiento de servicios de alojamiento, hospedaje y hotelería.

xxvii. Catálogo de mi mandante POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. en el cual se aprecia la infinidad de hoteles con los que presta sus servicios en el mercado internacional, acreditando la fama y notoriedad de su marca registrada **"POSADAS"** en el mercado relevante.

xxviii. Folleto de mi mandante POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. en el cual se aprecia la infinidad de hoteles con los que presta sus servicios en el mercado internacional, acreditando la fama y notoriedad de su marca registrada **"POSADAS"** en el mercado relevante.

7. Que con fecha 20 de noviembre de 2012, don JORGE DELGADO GUNCKEL, en representación del Primer Solicitante, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA, presenta su demanda de mejor derecho, indicando que atendida la naturaleza del conflicto de autos, estos es, la pluralidad de solicitudes de dominio para la asignación del mismo, el juicio arbitral tendrá por objeto determinar quién, en definitiva, goza de mejor derecho sobre el nombre de dominio **posadas.cl**. Al respecto, señala que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que: "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros*". Por tanto, los debates relativos al proceso arbitral de autos deben decir relación con normas vigentes:

a) sobre abusos de publicidad;

b) los principios de la competencia leal y la ética mercantil; y

c) derechos válidamente adquiridos por terceros.

El Primer Solicitante indica que no existe vulneración a los presupuestos planteados en la normativa de NIC Chile por parte del Primer Solicitante, esto es, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA. Para un análisis del mejor derecho que tiene el Primer Solicitante, respecto del nombre de dominio de autos, se analizarán una a una las hipótesis contenidas en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del dominio .CL de NIC Chile.

Agrega HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA que dado que el tenor del texto, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales normas positivas de aplicación general. En este sentido, habiendo sido derogadas la ley Nº 16.643 sobre "Abusos de Publicidad", el texto legal que la sucedió es la actual Ley Nº 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo", cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis que nos ocupa, ya que junto con regular la función periodística y de los medios de comunicación social, establece diversas figuras penales.

En este sentido, el Primer Solicitante considera que la aplicación de dicha normativa tendría más sentido u operatividad si los hechos analizados se refieren al contenido de

una página web, pero la causal del artículo 14 en comento, apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del nombre de dominio en disputa propiamente tal. Y si bien es difícil, pero no imposible que mediante el contenido o significado de un nombre de dominio se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales, contemplados en la citada Ley Nº 19.733.

A este respecto, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA estima que sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el artículo 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el entendido que la red Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el nombre de dominio de autos.

El Primer Solicitante indica que podría también sostenerse que las disposiciones contenidas en el Código de Ética Publicitaria del CONAR (Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria) son aplicables a la materia, pues muchas de ellas están destinadas precisamente a sancionar conductas de abusos de publicidad, aunque, al no ser norma de rango legal, ni reglamentario y por ende, no siendo vinculantes *erga omnes,* resulta discutible para dar sentido y alcance a la causal del artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.

En consecuencia, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA estima que no siendo el nombre de dominio **posadas.cl** portador de ningún significado injurioso o calumnioso para el Segundo Solicitante, y al no contrariar norma vigente alguna sobre publicidad abusiva, no se configura el presupuesto de la normativa de NIC Chile, por lo cual debe tenerse por no vulnerado este presupuesto por parte del Primer Solicitante.

Respecto a la vulneración de los principios de la competencia leal o ética mercantil, el Primer Solicitante indica que es preciso tener presente el artículo 10 *bis* del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, publicado en Diario Oficial de 30 de septiembre de 1991, el cual señala que: "*Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial*".

HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA manifiesta que es un hecho que el Primer Solicitante no es competencia en materia industrial o comercial del Segundo Solicitante. Para que se configure el presupuesto contenido en la Reglamentación de NIC Chile, se requiere que ambos desarrollen su actividad dentro del mismo giro a lo menos en uno que pueda interferir en los negocios del otro, cosa que en la especie no se verifica, menos tratándose de un término de carácter genérico. Dado que ambos solicitantes desarrollan sus actividades bajo giros distintos, preciso es tener presente las resoluciones arbitrales en la resolución de casos de asignación de nombre de dominio que se indican:

a) **dap.cl** señala: "*A este respecto, conforme a los elementos de prueba no objetados aportados por las partes y habiéndose analizado el contenido de los sitios Web actualmente utilizados por partes* **dap.cl y dap.com** r*espectivamente, queda acreditado que el Primer Solicitante es una sociedad de inversiones relacionada accionariamente con empresas cuyo giro común es el transporte aéreo, mientras que el ámbito de actividad del Segundo*

Solicitante es la comercialización de productos de reparación y sellantes, tales como adhesivos, masillas, compuestos para calafatear y cementos para rellenar. Como se advierte, los productos y servicios de las partes intervienen en circuitos comerciales totalmente disímiles, no existiendo por tanto competencia entre ellas, por lo que mal podrían las correspondientes solicitudes sobre el nombre de dominio en disputa afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes. En consecuencia, a este respecto se concluye que, conforme al mérito de autos, no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes en disputa se infrinja alguna norma sobre abusos de publicidad o algún principio de competencia leal o ética mercantil."

b) **compaschile.cl** señala: "*… el giro del Primer Solicitante "Servicios de Mantención Mecánica" nada tiene que ver ni se relaciona con el giro del Segundo Solicitante sobre "Servicios de asesorías financieras y estratégicas en general", por lo que no existirá error o engaño respecto del origen empresarial de los respectivos servicios.*"

c) **chilecorp.cl** señala: "***…*** *Respecto a la norma relativa al abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil de los hechos que constan en autos, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto puesto que, ambas desarrollan actividades en áreas absolutamente diferentes como es el desarrollo de proyectos en Internet, asesorías en informática, comercialización de productos computacionales y otros, en el caso del Primer Solicitante, y en el área de administración de Fondos mutuos y agencia de valores, el Segundo Solicitante…*"

d) **importadorasafra.cl** señala: "*… conforme prudencia y equidad y en consideración a no existir conflicto de giros de negocios entre las partes en cuanto al uso de la palabra Safra, unidas a otras expresiones propias de sus giros de negocios, asignar el nombre de dominio "importadorasafra.cl", a doña Sara del Carmen Rojas Urtubia, quien lo aplicará dentro de su giro de actividades, las que no coinciden ni compiten con las de Banco Safra S.A.*"

e) **finisterraesa.cl** señala: "*… tampoco consta en el expediente que alguna de las dos solicitantes ha violado la ética mercantil, o incurrido en competencia desleal o en abuso de publicidad, puesto que una de ellas opera en el giro del comercio de productos electrónicos y la otra en la prestación de servicios de educación superior…*"

f) **facsa.cl** señala: "… *respecto del potencial conflicto producido en el ámbito de la defensa de la competencia leal por la solicitud del nombre de dominio en disputa, basta con tener presente que entre los principios generales que informan el concepto de competencia se encuentra la participación de los sujetos que compiten en mercados iguales o similares, es decir, la competencia requiere no sólo de una noción jurídica de participación en la vida económica de la sociedad, sino de una noción concreta de participación en un rubro similar, que enfrente a los competidores ante grupos objetivos similares de consumidores. En la especie, ello está lejos de producirse, por*

cuanto los giros de las sociedades solicitantes son diametralmente diversos. Si bien el Segundo Solicitante arguyó que su marca se encuentra inscrita no sólo para el giro relacionado con los productos farmacéuticos, sino también en el área financiera, dicha alegación se desestimará dado que no se tuvo a la vista probanza alguna que permitiera acreditar el ejercicio concreto por el Segundo Solicitante de actividades comerciales de un giro a lo menos similar al del Primero."

g) **exoneradospoliticosdegasco.cl** señala: "… *el Primer Solicitante es una persona natural que no se dedica al giro comercial del Segundo Solicitante, no existiendo por tanto competencia comercial entre ellas, por lo que mal podrían las correspondientes solicitudes sobre el nombre de dominio en disputa afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes, o la ética mercantil*."

h) **chilecorp.cl** señala: "*… Respecto a la norma relativa al abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil de los hechos que constan en autos, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto puesto que, ambas desarrollan actividades en áreas absolutamente diferentes como es el desarrollo de proyectos en Internet, asesorías en informática, comercialización de productos computacionales y otros, en el caso del Primer Solicitante, y en el área de administración de Fondos mutuos y agencia de valores, el Segundo Solicitante…*

i) **megarealityshow.cl** señala: "*… en cuanto a la posible infracción a algún principio de competencia leal o ética mercantil, cabe señalar que, de conformidad a los antecedentes de autos, los ámbitos de actividad del Primer Solicitante y del Segundo Solicitante son diferentes, ya que mientras éste es un canal de televisión, aquél es un estudiante de derecho, por lo cual objetivamente no existe competencia comercial entre ellos, de manera que mal podría cualquiera de las correspondientes solicitudes sobre el nombre de dominio en disputa afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes, o la ética mercantil."*

j) **ebiobio.cl** señala: "*… Como se advierte, los productos y servicios de las partes intervienen en circuitos totalmente disímiles, no existiendo por tanto competencia entre ellas, por lo que mal podrían las correspondientes solicitudes sobre el nombre de dominio en disputa afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes, o con la ética mercantil*." Por lo expuesto queda acreditado que no se configura el presupuesto establecido en la Reglamentación de NIC Chile, por lo cual debe tenerse por no vulnerados los principios de la competencia leal o ética mercantil por parte del Primer Solicitante, esto es, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA.

Como cosa preliminar hay que señalar que el término "posadas" no es una creación intelectual del Segundo Solicitante, sino que corresponde al plural de la palabra genérica "posada", cuyos significados según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española son:

a) *“f. Lugar donde por precio se hospedan o albergan personas, en especial arrieros, viajantes, campesinos, etc.*

b) *“f. Casa propia de cada uno donde habita.*

c) *“f. casa de huéspedes.*

d) *“f. Lugar donde acampa la tropa.*

e) *“f. Estuche compuesto de cuchara, tenedor y cuchillo, que se lleva en la faltriquera cuando se va de camino.*

f) *“f. Alojamiento que se da a alguien.*

g) *“f. Precio del hospedaje.*

h) *“f. ant. En palacio y en las casas de los señores, cuarto destinado a la habitación de las mujeres sirvientes.*

Agrega el Primer Solicitante que, como sinónimos, encontramos los siguientes términos: “Fonda, mesón, hostal, hospedería, pensión, alojamiento, hospedaje, albergue”. Indica que el origen vocablo "posada" proviene del vocablo griego “*katályma*” que traduciéndolo significa “albergue u hospedaje.”

En consideración al principio de especialidad marcaria, la vulneración del presupuesto contenido en la norma de NIC Chile debe ser respecto de un signo cuyo privilegio haya sido otorgado para su uso en Internet, y no para una expresión de carácter genérico, razonamiento acogido por una sentencia arbitral la cual señala que “*… de acuerdo al principio de la especialidad marcaria la exclusividad que a él se le ha conferido sobre la expresión ESCAPE, su marca registrada alcanza precisamente y justamente a los productos de la clase 16. En el caso de un nombre de dominio en Internet, este puede ser usado en alguno o varios de los rubros de 42 clases que en el ámbito marcario se han establecido separadamente. Por lo anterior, no resulta equitativo a juicio de este árbitro expandir dicha protección marcaria a un ámbito mayor que el que le pertenece, lo cual se realizaría si se le otorgara el nombre de dominio basándose solamente en el registro marcario exhibido...*” caso **escape.cl**. Como se dijo el nombre de dominio en disputa es una palabra genérica, ampliamente usada en el idioma castellano o español, y de manera alguna corresponde a la creación intelectual del Segundo Solicitante.

El Segundo Solicitante no puede pretender tener derechos exclusivos y excluyentes sobre la expresión de carácter genérico “POSADAS” en la red Internet, en circunstancias que fuera de ella no tiene la exclusividad sobre este nombre, al coexistir ella con otras marcas idénticas inscritas por terceros. Esta postura ha sido aceptada y recogida entre otros por el fallo arbitral del caso **ahumadayasociados.cl**, el cual señala: “… *Si en el mundo real de los productos físicos y las marcas comerciales los señores Farmacias Ahumada no tienen la exclusividad absoluta sobre el término “AHUMADA”, no resulta aceptable que pretendan tal exclusividad en el mundo virtual y resulta claramente abusiva su pretensión de copar toda posibilidad de uso legítimo de ese término, aún para aquellos que poseen el*

apellido Ahumada." De igual forma, en la vida real existen diversos registros marcarios que dan cuenta que el signo **"POSADA"** y/o **"POSADAS"**, no es creación intelectual del Segundo Solicitante, ni menos que tenga derecho exclusivo y excluyente sobre el nombre en cuestión.

De igual forma, en la página web de NIC Chile dan cuenta la existencia diversos nombres de dominio inscritos a nombre de terceros que incluyen el todo o parte del vocablo "posada" y/o "posadas", y cuyo titular no es el Segundo Solicitante, a saber, **posadasbudihuapi.cl**, cuyo titular es doña María Ines Picazo Verdejo; **posada.cl**, cuyo titular es Inmobiliaria Los Silos III Limitada; **laposada.cl**, cuyo titular es Deportivo Club de Campo La Posada; **posadacolonial.cl**, cuyo titular es Pablo Gutiérrez Rodríguez; **posadaspuntadelobo.cl**, cuyo titular es Gonzalo Andrés Ribba Yañez.

El Segundo Solicitante indica que en las sentencias arbitrales de NIC Chile, se ha razonado que los derechos marcarios no se extienden más allá de la cobertura en la cual fue registrada. Esta postura es recogida –entre otras – por la sentencia arbitral en el caso **infotravel.cl** al señalar que: "… *para que efectivamente se produzca la infracción a dicho derecho exclusivo, y por lo tanto, se pueda romper el principio de "first come, first served" el nombre de dominio en cuestión debería infringir en forma necesaria e inequívoca a la marca comercial respecto de todo el ámbito de protección de dicha marca, cosa que por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario sería otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios.*"

En su relación con los nombres de dominio, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA dice que la marca no constituye un derecho absoluto y excluyente, sino relativo a la clase al cual la autoridad ha concedido la protección marcaria, razonamiento acogido en la sentencia arbitral del caso **moser.cl,** al señalar que: "…*tales inscripciones marcarias le otorgan a su representado facultades consistentes en la exclusividad de operar mercantilmente con dicha expresión, en la misma clase y con la marca para la cual se ha obtenido tal protección…//… al contrario de lo expresado por el segundo solicitante tal facultad no constituye un derecho absoluto y excluyente, sino relativo a la clase y al nombre preciso al cual la autoridad ha concedido la protección marcaria.*"

Agrega el Segundo Solicitante que una marca no es decisiva al momento de fallar juicios arbitrales por asignación de nombres de dominio y, en ese sentido, el fallo recaído en el arbitraje por el nombre de dominio **fantuzzi.cl** señala: "… *el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio…*", lo que recoge también el fallo dictado en el arbitraje por el nombre de dominio **safratec.cl**.

Algunas otras sentencias arbitrales de NIC Chile han acogido que no se puede tener un derecho *per se* sobre un nombre de dominio, por el hecho de tener una marca registrada:

a. "… *debe tenerse presente que el espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos o servicios protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el especial marco de protección que arranca del derecho marcario, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominación en Internet por el sólo hecho de tener una marca comercial. Para que*

efectivamente se produzca la infracción alegada por el reclamante, el nombre de dominio debe infringir la marca comercial de propiedad de éste, específicamente respecto del ámbito de protección de dicha marca." Caso **lasbrisas.cl**

b. "*El espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el carácter de especialidad marcaria, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominación en Internet por el sólo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción a dicho derecho exclusivo, el nombre de dominio en cuestión debería infringir la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, cosa que por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario sería otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios…*" Caso **bibendum.cl**

c. "*… el hecho de tener registrada una marca comercial no necesariamente determina un mejor derecho sobre un nombre de dominio…*" Caso **palacios.cl**

d. "*… hecho que Sociedad Comercial e Industrial Pin Ltda. No sea en la actualidad titular de una marca comercial para productos o servicios de cualquier clase no puede constituir un obstáculo para que pueda solicitar y obtener el registro de un nombre de dominio cuando los servicios o el uso que se le da a éste no contraviene derechos de terceros, específicamente en este caso, la comercialización de productos de vestuario infantil y de calzado infantil*." Caso **bossini.cl**

En el caso de autos, el Primer Solicitante estima que no existe un agravio al supuesto derecho del Segundo Solicitante, ya que el vocablo de carácter genérico "POSADAS" es usado por más personas y empresas en el ámbito comercial, razonamiento acogido por la sentencia del caso **ako.cl**, al señalar que "*… la pretensión del segundo solicitante, de que en el caso de asignarse el nombre de dominio al Primer Solicitante constituiría un agravio hacia los derechos adquiridos por sus representantes, como titular legítimo de las marcas comerciales registros 534168, 534169, 534167, para las clases 30 y 32, constituye la pretensión de ampliar exageradamente la protección que hoy posee, precisamente para determinadas clases, dentro de todo el clasificador de Niza, que lo llevaría en el caso del dominio .CL a constituirse en el único detentador de un nombre que hoy, debido al principio de especialidad marcaria puede y es en los hechos, utilizado por más de un agente comercial.*"

Señala HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA que el destacado abogado y panelista del cuerpo arbitral de NIC Chile, don Guillermo Carey Claro, en el caso **infotravel**, ha fallado *"Que la propiedad de una marca comercial idéntica al nombre en disputa, no habilitan al Segundo Solicitante para alegar que por ese solo hecho se estarían lesionando los derechos derivados exclusivamente de los servicios comprendidos en los respectivos registros, considerando el carácter específico de las prerrogativas que derivan de la propiedad marcaria"*. Esta postura es recogida en otras sentencias arbitrales como la del caso **bibendum.cl** al señalar que: "*El espectro de la propiedad marcaria está*

limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el carácter de especialidad marcaria, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominación en Internet por el solo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción a dicho derecho exclusivo, el nombre de dominio en cuestión debería infringir la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, cosa que por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario sería otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios." De igual manera, en el caso **metrovision.cl** se concluyó que: "… *los derechos y obligaciones que asisten a los actores de la red, en el sentido que en el entorno virtual no habrán de tenerse más derechos de aquellos que al agente le asisten en el mundo físico.*"

Tratándose de una expresión respecto de la cual existe imposibilidad legal de inscribirla como marca, por tratarse de una palabra que indica el género de algo, el Primer Solicitante argumenta que debe tenerse presente lo razonado en el fallo del caso **acuenta.cl**, al señalar que: "*… la sola existencia de una marca comercial en cualquier estado que se encuentre, ya sea simplemente solicitada, publicada en el Diario Oficial o concedida, no es suficiente para obstaculizar una solicitud de nombre de dominio, ya que deben reunirse otras circunstancias, como entre otras, que el dominio en conflicto no sea una palabra de uso común o de las denominadas* "genéricas". *Así, en el caso de que el nombre de dominio en disputa efectivamente coincida con una palabra de uso común o genérica, y que a su vez corresponda a una marca comercial registrada, el titular de esta última sólo tendría preferencia sobre el Primer Solicitante del nombre de dominio en conflicto cuando la marca en que se basa su solicitud competitiva goce de una fama y notoriedad tal que impida la adecuada identificación del dominio, confundiéndose el dominio con la marca registrada, y siempre y cuando se pruebe que dicha fama y notoriedad existía con anterioridad a la fecha de solicitud del nombre de dominio en conflicto.*"

El Primer Solicitante indica que en el conflicto del nombre de dominio **posada.cl**, con fecha 10 de agosto de 2007, don Rodrigo Puchi Zurita, en representación de POSADAS DE MÉXICO S.A DE C.V., presentó escrito desistiéndose del nombre de dominio **posada.cl**, lo cual deja de manifiesto que el uso de vocablo singular de "posadas" no vulnera derechos del Segundo Solicitante.

Como conclusión, el Primer Solicitante señala que se puede establecer sin lugar a dudas que no se ha vulnerado los derechos válidamente adquiridos por terceros, por parte de HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA**.**

Realizado en análisis de cada uno de los presupuestos contemplados en el Reglamento de NIC Chile, y acreditado que no se ha vulnerado ninguno de ellos por parte del Primer Solicitante, éste analiza los fundamentos de mejor derecho que estima tener para que le sea asignado el nombre de dominio en disputa, emanados de la Constitución Política de la República, tratados internacionales y leyes.

El Primer Solicitante reitera que el nombre de dominio **posadas.cl** corresponde a una palabra genérica, cuya creación intelectual u origen no puede ser atribuido al Segundo Solicitante. El derecho del Primer Solicitante para inscribir usar y gozar del nombre de dominio de autos, se funda además en los derechos emanados del artículo 19 Nº 12 de la

Constitución Política de la República que reconoce el derecho a la información, preceptuando que: "*La Constitución asegura a todas las personas:"La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio…*". Por su parte, el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, establece el marco en que opera y se reconoce la propiedad privada como garantía constitucional. Art. 19 de la Constitución Política de la República: "*La Constitución asegura a todas las personas:*

> *…*
> *24… ´Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social"*
> La ley 19.733 sobre libertades de expresión e información. Publicada en el Diario Oficial de fecha 18 de mayo de 2001, señala que "*La libertad de emitir opinión e informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las paersonas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio"*

HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA añade que de los preceptos constitucionales y legales citados, se colige que toda persona tiene libertad de informar en cualquier forma y por cualquier medio, como asimismo se advierte que los privilegios en materia de marcas registradas dan al titular derecho a ser usados en la forma en la cual fueron conferidos y cualquier otra acción en contrario implicaría necesariamente un abuso del derecho.

El derecho que tiene el Primer Solicitante para emprender y expresar sus ideas, no sólo se funda en disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, sino que también encuentran sustento legal en múltiples tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, como lo son:

i. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de mayo de 1989, su artículo 15 preceptúa que "*Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones*".

ii. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Publicado en el Diario Oficial de fecha 29 de abril de 1989, en su artículo 19 inciso 2º señala *"Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir informaciones e ideas, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier procedimiento de su elección*".

iii. Convención Americana sobre Derechos Humanos: Publicada en el Diario Oficial de fecha 5 de enero de 1991, en su artículo 13 indica que "*Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento a su elección*".

Al respecto de lo tratado en este punto, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA argumenta que debe tenerse presente lo fallado en el caso **tecnometro.cl**, en donde se concluyó que "… *si bien es cierto es que los tribunales NIC Chile y los tribunales en general, deben proteger los intereses económicos legítimos de personas naturales y jurídicas, no es menos cierto que tal protección debe ser prudente y cautelosa, de modo que tampoco se inhiba la creación de nuevos negocios y, por tanto, el desarrollo de nuevas empresas que ayudarán también al desarrollo del país*."

Por su parte la jurisprudencia de la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual) ha acogido en sus fallos esta libertad de expresión, y en tal sentido el fallo D 2000 – 0190, consideró que "*la libertad de expresión sirve como causa para justificar la existencia de un derecho o interés legítimo*", como también en el caso D 2001 – 0170, ha señalado "*Que el primer solicitante no tenga una marca no es obstáculo para que pueda defender un interés legítimo, pues cualquiera tiene derecho a expresar y divulgar información sobre lo que convenga y por el medio que sea…*"

El Primer Solicitante afirma que la solicitud y uso de términos genéricos no está prohibido en la red Internet, ni constituye una infracción al derecho marcario, según lo fallada en caso **juegosdeazar.cl**, al señalar que "…*el solicitar un término genérico como lo es "juegos de azar", no puede de forma alguna ser considerada como una acción de mala fe por parte del Primer Solicitante, ya que no constituye una infracción de derecho marcario o de otro tipo de derecho de propiedad del Segundo Solicitante*…".

De igual manera, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA señala que la Reglamentación para el funcionamiento de Registro de Nombres del Dominio CL, no contiene normas que prohíban la inscripción de términos genéricos, descriptivos o de uso común, criterio acogido entre otros por el caso **lanservice.cl**, al señalar que: "…*la Reglamentación para el funcionamiento de Registro de Nombres del Dominio cl, no contiene normas que prohiban la inscripción de términos genéricos, descriptivos o de uso común.*"; mismo sentido caso **paltas.cl**, al señalar que: "…*la Reglamentación de NIC Chile no prohíbe el registro de expresiones genéricas para un rubro o actividad, de manera que fluye como consecuencia lógica que este tipo de expresiones resultan registrables y válidas de acuerdo a la normativa en vigor.*"

También indica el Primer Solicitante que el uso de un término genérico por parte de los miembros de la comunidad de Internet, no puede ser censurado, menos cuando el significado del vocablo "posadas" tiene amplio uso en la lengua española o castellano, cosa que no admite prueba en contrario. En este sentido, en el caso **bazar.cl** se ha concluido que: "…*no cabe duda que la palabra "bazar" posee un significado en nuestro lenguaje anterior a las solicitudes competitivas de autos, que dicen relación con "mercado público o lugar de comercio; tienda en que se venden productos de varias industrias", lo que es un hecho notorio que no requiere de prueba.*"

Como corolario, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA dice que no habiéndose vulnerado los presupuestos contenidos en la Reglamentación de NIC Chile y estando apoyada la inscripción del Primer Solicitante en la legislación y principios antes referidos, debe tener plena aplicación el principio "*First come, First served*". Agrega que el mejor derecho del Primer Solicitante está amparado por el principio "*first come, first served*", ya que el espíritu del fundador del sistema de nombres de dominios, señor Jon Postel,

plasmado en la RFC 1591, fue que el sistema de registro de nombres de dominio se desarrollara en un marco de lo que el denominó "*first come, first served*", principio que, por lo demás, está reconocido en la Reglamentación de NIC Chile, y tanto por la jurisprudencia del cuerpo de árbitros de NIC Chile, como por el cuerpo de árbitros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en fallos tales como **metropolisinternet.cl** y **metropolis-internet.cl**. A mayor abundamiento, en el fallo por el nombre de dominio **e-trade.cl**, el tribunal arbitral indicó que: "*tanto la jurisprudencia nacional como internacional han consagrado el principio del "first to file, first served", es decir, el dominio deberá otorgarse a quien lo solicitó primero, cuestión que está expresamente reconocido en el Reglamento del NIC Chile*." En este sentido se falló en el caso **bibendum.cl**, al señalar concretamente que: "… *ante solicitantes que detentan derechos legítimos sobre las denominaciones que pretenden usar como localizadores en Internet, la reglamentación vigente, la doctrina nacional y comparada, y la gran cantidad de fallos dictados bajo el sistema de la Uniform Dispute Resolution Policy de ICANN, resuelve esta disyuntiva aplicando el principio del "first come, first served" consagrando un mejor derecho al Primer Solicitante de un nombre de dominio*".

El Primer Solicitante expone que Internet es una inmensa base de datos y que, como tal, sus contenidos deben buscarse con las reglas establecidas para realizar búsquedas de bases de datos. Gran parte de las búsquedas en las bases de datos se apoyan en los principios de la lógica Booleana. Estos principios hacen referencia a las relaciones lógicas existentes entre los términos de búsqueda a las cuales se les dio el nombre del matemático británico George Boole. En los motores de búsqueda por Internet, las opciones para construir relaciones lógicas entre los términos de búsqueda se extienden más allá de la práctica tradicional de la búsqueda Booleana. Si se realiza el ejercicio de buscar en distintos motores de búsqueda la combinación "POSADAS" y/o su expresión en singular "POSADA", no arrojan resultados que indiquen que el Segundo Solicitante sea conocido en la red Internet por "posadas". Como se señaló anteriormente, la expresión "POSADA" es utilizada por terceros en diversas marcas y nombres de dominio, lo que demuestra que en sí sólo no puede considerarse atributo exclusivo de persona alguna. Además, es una parte del territorio chileno, lo que claramente debe ser conocido por el Segundo Solicitante, no pudiendo en consecuencia pretender que fueron los creadores intelectuales del signo. Según se acredita de búsquedas realizadas en distintos buscadores el Segundo Solicitante no es conocido en la red como "POSADAS", si no que las búsquedas derivan a la páginas referidas a alojamiento en "Posadas".

HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA hace presente que el nombre de dominio **posadas.cl** ha estado inscrito en NIC Chile, por terceros distintos del Segundo Solicitante, desde el 28 de diciembre de 1998 y durante estos catorce años, el Segundo Solicitante nunca hizo gestión alguna para impugnar la titularidad del mismo, como haber interpuesto una demanda de revocación.

Como conclusión, el Primer Solicitante señala que no ha vulnerado normas vigentes sobre: a) abusos de publicidad; b) los principios de la competencia leal y la ética mercantil; y c) derechos válidamente adquiridos por terceros y, que por el contrario, su mejor derecho emana de la Constitución Política de la República, tratados internacionales y leyes, y le asiste un mejor derecho sin lugar a dudas, mejor y preferente en atención al principio *"First come, first served*."

8. Que por resolución de fecha 19 de diciembre de 2013, se provee el escrito presentado con fecha 16 de noviembre de 2012 por don DIEGO ACUÑA DOMÍNGUEZ, en representación del Segundo Solicitante, POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. y el escrito presentado con fecha 20 de noviembre de 2012 por don JORGE DELGADO GUNCKEL, en representación del Primer Solicitante, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA, dándose traslado recíproco a las partes, lo que se notifica por correo electrónico.

9. Que con fecha 27 de diciembre de 2012, don JORGE DELGADO GUNCKEL, en representación del Primer Solicitante, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA, evacua el traslado, señalando que en cuanto a la naturaleza lingüística del vocablo "POSADAS", hay que señalar que dicho vocablo es un término descriptivo y genérico y, según la vigésima segunda edición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tiene las siguientes acepciones en su modo singular:

   i) *"f. Lugar donde por precio se hospedan o albergan personas, en especial arrieros, viajantes, campesinos, etc.*

   j) *"f. Casa propia de cada uno donde habita.*

   k) *"f. casa de huéspedes.*

   l) *"f. Lugar donde acampa la tropa.*

   m) *"f. Estuche compuesto de cuchara, tenedor y cuchillo, que se lleva en la faltriquera cuando se va de camino.*

   n) *"f. Alojamiento que se da a alguien.*

   o) *"f. Precio del hospedaje.*

   p) *"f. ant. En palacio y en las casas de los señores, cuarto destinado a la habitación de las mujeres sirvientes.*

   Agrega el Primer Solicitante que, como sinónimos, encontramos los siguientes términos: "Fonda, mesón, hostal, hospedería, pensión, alojamiento, hospedaje, albergue". Indica que el origen vocablo "posada" proviene del vocablo griego "*katályma*" que traduciéndolo significa "albergue u hospedaje."

   HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA indica que etimológicamente, la palabra "POSADAS" viene de "posar" y éste del latin "*pausare"* (detenerse). De ahí las palabras "aposento, aposentarse, posadero, reposar y reposo". En su raíz griega "POSADAS" viene de "*Katályma"* la cual se deriva del verbo "*katalyo",* cuya semántica de base es la de "desatar" *(lyo)* "abajo" *(katá),* es decir, "deponer". Por eso la voz "*katályma"* sugiere la idea de un lugar en el que uno "*se pone aparte*", para encontrar dónde comer y albergarse; por ejemplo, a lo largo de un viaje, cuando uno se detiene a descargar los bultos que llevan los animales y poder descansar, u otras situaciones por el estilo. A mayor abundamiento, es el propio Segundo Solicitante quien a fojas 4 vuelta de su escrito de fecha 16 de noviembre de 2012, confirma la naturaleza lingüística del nombre de dominio en disputa, al señalar que: "la expresión solicitada POSADAS, de acuerdo al significado que le otorga

el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es el "*lugar donde por precio se hospedan o albergan personas, en especial arrieros, viajantes, campesinos, etc.*" En este caso, el Segundo Solicitante no le asigna ningún rol identificador de su marca, sino que le otorga el rol que la lingúistica – desde tiempos inmemoriales - le otorga a la expresión "posadas", esto es, lugares donde se da alojamiento a pasajeros.

El Primer Solicitante señala que en materia de geografía, "Posadas" es el nombre de numerosas ciudades alrededor del mundo. Un ejemplo de lo anterior es la ciudad de "Posadas", República de Argentina, capital de la provincia de Misiones y cabecera del departamento Capital. Se ubica sobre la margen izquierda del río Paraná, al sudoeste de la provincia y en el nordeste del departamento Capital. Es la ciudad más poblada de Misiones y su centro administrativo, comercial y cultural. En sus comienzos se forjó alrededor del puerto sobre el río Paraná, y su crecimiento tardó en concretarse por ser una de las últimas zonas del territorio argentino en poblarse. El municipio de Posadas es el órgano administrativo encargado de regir la ciudad y zonas aledañas. Ocupa la parte urbana de la ciudad más una zona rural ubicada al sur y oeste de la misma, llegando hasta el límite con la provincia de Corrientes. Algunos parajes de la zona rural (como el Centro Correntino, Itaembé Miní y Colonia Laosiana) fueron absorbidos por la urbe en el transcurso de la década pasada. Posadas es también sede del Obispado de Posadas, el cual designó patrono de la ciudad a San José Obrero. Está localizada sobre la Ruta Nacional 12 y la Provincial 213. La ciudad se encuentra ubicada a 98 km de la ciudad de Oberá, segunda ciudad de la provincia, a 310 km de Puerto Iguazú, a 350 km de Asunción, capital de Paraguay y a 1003 km de la ciudad de Buenos Aires (el acceso es directo con varias frecuencias diarias de ómnibus). Consultar en **http://www.posadas.gov.ar/**; **http://www.posadas.es/**

En materia religioso-cultural. HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA argumenta que con el término "POSADAS" se denominan las fiestas que tienen como fin preparar la Navidad. Comienzan el día 16 y terminan el día 24 de diciembre, y su origen se remonta a los tiempos cuando los españoles llegaron a México. Los aztecas creían que durante el solsticio de invierno, el dios Quetzalcóatl (el sol viejo) bajaba a visitarlos. Cuarenta días antes de la fiesta, compraban los mercaderes a un esclavo en buenas condiciones y lo vestían con los ropajes del mismo dios Quetzalcóatl. Antes de vestirlo, lo purificaban lavándolo. Salían con él a la ciudad y él iba cantando y bailando para ser reconocido como un dios. Las mujeres y los niños le ofrecían ofrendas. En la noche, lo enjaulaban y lo alimentaban muy bien. Nueve días antes de la fiesta, venían ante él dos "ancianos muy venerables del templo" y se humillaban ante él. Durante la ceremonia, le decían: "*Señor, sabrás que de aquí a nueve días se te acabará este trabajo de bailar y cantar porque entonces has de morir*". Él debía responder: "*Que sea muy en hora buena*". Llegado el día de la fiesta, a media noche, después de honrarlo con música e incienso, lo tomaban los sacrificadores y le sacaban el corazón para ofrecérselo a la luna. Ese día en los templos se hacían grandes ceremonias, dirigidas por los sacerdotes, que incluían ritos y bailables sagrados, representando la llegada de Quetzalcóatl, así como ofrendas y sacrificios humanos en honor a él. Los misioneros españoles que llegaron a México a finales del siglo XVI, aprovecharon estas costumbres religiosas para inculcar en los indígenas el espíritu evangélico y dieron a las fiestas aztecas un sentido cristiano, lo que serviría como preparación para recibir a Jesús en su corazón el día de Navidad. En 1587 el superior del convento de San Agustín de Acolman, Fray Diego de Soria, obtuvo del Papa Sixto V, un permiso que autorizaba en la nueva España la celebración de unas Misas llamadas "de

aguinaldos" del 16 al 24 de diciembre. En estas Misas, se intercalaban pasajes y escenas de la Navidad. Para hacerlas más atractivas y amenas, se les agregaron luces de bengala, cohetes y villancicos y posteriormente, la piñata. Los misioneros convocaban al pueblo al atrio de las iglesias y conventos y ahí rezaban una novena, que se iniciaba con el rezo del Santo Rosario, acompañada de cantos y representaciones basadas en el Evangelio, como recordatorio de la espera del Niño y del peregrinar de José y María de Nazaret a Belén para empadronarse. Las posadas se llevaban a cabo los nueve días previos a la Navidad, simbolizando los nueve meses de espera de María. Al terminar, los monjes repartían a los asistentes fruta y dulces como signo de las gracias que recibían aquellos que aceptaban la doctrina de Jesús. Las posadas, con el tiempo, se comenzaron a llevar a cabo en barrios y en casas, pasando a la vida familiar. Estas comienzan con el rezo del Rosario y el canto de las letanías. Durante el canto, los asistentes forman dos filas que terminan con 2 niños que llevan unas imágenes de la Santísima Virgen y de San José: los peregrinos que iban a Belén. Al terminar las letanías se dividen en dos grupos: uno entra a la casa y otro pide posada imitando a San José y la Santísima Virgen cuando llegaron a Belén. Los peregrinos reciben acogida por parte del grupo que se encuentra en el interior. Luego sigue la fiesta con el canto de villancicos y se termina rompiendo las piñatas y distribuyendo los "aguinaldos".

De lo expuesto se colige, sin lugar a dudas, que el vocablo “POSADAS”, es una expresión descriptiva y genérica que es usada desde tiempos inmemoriales en todo el mundo con diferentes significados lingüísticos, indicadores geográficos y/o expresiones religioso culturales, lo cual deja de manifiesto que la supuesta creación intelectual del vocablo “POSADAS” por parte del Segundo Solicitante carece totalmente de asidero, pues no se trata de un nombre de fantasía.

HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA afirma que el Segundo Solicitante señala en su escrito que es una “operadora de hoteles” y, como tal, debe saber que el vocablo “POSADAS” en idioma español es un vocablo descriptivo, genérico e indicativo del lugar donde se hospedan personas, tal cual lo es “HOTELES”, “MOTELES”, “CABAÑAS”, “RESIDENCIALES”, “APART HOTELES”. Tanto en Chile, como en el resto del mundo, cada una de estas expresiones genéricas es congruente con el nombre de dominio, ya que hace alusión al género que representan, a saber:

- **hoteles.cl**
- **moteles.cl**
- **hostal.cl**
- **hosteria.cl**
- **hospedajes.cl**
- **alojamientos.cl**
- **residenciales.cl**
- **aparthotel.cl**
- **aparthoteles.cl**
- **cabanas.cl**
- **posadas.cl**
- **hoteles.com**

El Primer Solicitante dice que en este contexto, por expreso mandato de la ley chilena, el vocablo “POSADAS” como término genérico, indicativo, de uso común y general en el comercio para designar establecimientos comerciales que reciben personas, sin presentar carácter de distintivo y describe el producto o servicio a que se refiere, tiene prohibición legal de registro, como se explicitará más adelante. De la lectura de la página web “*nuestras marcas y sus ventajas*” acompañada por el Segundo Solicitante, se puede ver y queda acreditado por éste que los hoteles que operan son: “LIVE AQUA”, “FIESTA AMERICANA GRAND”, “FIESTA AMERICANA”, “FIESTA INN”, “HOTELES ONE” Y “THE EXPLOREAN” y, a mayor abundamiento, no tienen presencia en Chile, ni con estas marcas, ni con ninguna otra, según se acredita de la información contenida en la web **posadas.com**, cuya copia es acompañada por el propio Segundo Solicitante en su escrito de fecha 16 de noviembre de 2012. De igual manera, ninguna de estas marcas ha sido solicita en Chile como nombre de dominio, lo que es congruente con la falta de presencia del Segundo Solicitante en el mercado nacional. Por consiguiente, nada se puede confundir con algo que no existe.

El Segundo Solicitante introduce los términos “*fama y notoriedad*”, y “*mercado relevante*” al señalar que “*acreditando la fama y notoriedad de su marca registrada POSADAS en el mercado relevante*”. Ante estos asertos, el Primer Solicitante niega de manera categórica que el Segundo Solicitante haya dado fama y notoriedad al término “POSADAS”, menos en el mercado relevante, ya que el mercado relevante tiene un componente geográfico que no se cumple, pues como se acredita con la misma información entregada por el Segundo Solicitante en los documentos acompañados en el segundo otrosí de su escrito de fecha 16 de noviembre de 2012, y signados con los numerales 27 y 28, identificados como catálogo y folleto de POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., toda vez que sólo tiene presencia en México. Se reitera que el término “posadas”, es usado desde tiempos inmemoriales para designar los lugares donde se reciben pasajeros y no puede pretender el Segundo Solicitante “acreditar” la supuesta fama y notoriedad con una simple impresión de pantalla de su creación. Agrega que, de la lectura de la página web de Hoteleros de Chile A.G., la cual es la Asociación Gremial de los empresarios Hoteleros de Chile, no figura el Segundo Solicitante como miembro de la más importante Asociación Gremial que reúne a los Hoteleros con presencia en Chile, por lo que puede concluirse que no participan del mercado relevante en Chile.

HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA señala que la Constitución Política de la República de Chile, no garantiza atributos de la personalidad de personas jurídicas constituidas en otras partes del mundo. Indica que el Segundo Solicitante pretende un reconocimiento que nuestro ordenamiento jurídico no contempla, ya que refiere que POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. “*es un atributo de la personalidad jurídica que se encuentra debidamente protegido por nuestra Constitución Política de la Republica*”. El sustento jurídico de ello es la territorialidad de la ley, toda vez que no se ha probado que la referida empresa haya sido constituida bajo las leyes chilenas, sino que, por el contrario, es de origen mexicano.

El Primer Solicitante indica que el artículo 20 literal e) de la Ley de Propiedad Industrial, señala de manera imperativa que: “*No podrán registrarse como marcas:…//… e) Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase*

de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse". La doctrina suele dividir las expresiones de irregistrabilidad, contenidas en la norma transcrita, en 4 grandes grupos:

a. Las expresiones empleadas para indicar el género de los productos, servicios o establecimientos. Se trata de las marcas genéricas, que son aquellas que designan un producto o servicio, esto es, que corresponden originalmente al nombre del producto, servicio o establecimiento, como es el caso de "POSADAS";

b. Las expresiones empleadas para indicar la naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos. Estas son las marcas indicativas, que son aquellas que indican la naturaleza, destinación, cualidad, peso, valor de los rubros o coberturas que se desea distinguir, como es el caso de "POSADAS";

c. Las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos. Se trata de marcas de uso común, lo cual ocurre cuando se ha generalizado el uso común de la expresión, como es el caso de "POSADAS"

d. Las que no presenten carácter de novedad o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse. Estas son marcas descriptivas, que son aquellas que describen el rubro o la cobertura que se desea distinguir, como es el caso de "POSADAS"

Por otro lado, el Primer Solicitante indica que en forma constante se han rechazado las marcas que vulneran lo dispuesto en el literal e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, en casos tales como:

i. Marcas genéricas: se pueden nombrar entre otras el rechazo de las marcas **"CLAVEL"** para distinguir productos de la clase 29, por ser una denominación genérica e indicativa de raza o tipo de animal; marca **"QUILTRO"**, para distinguir productos de la clase 31, por considerar que el termino quiltro se emplea vulgarmente para referirse a perros; la marca **"SERRANO"** para distinguir jamones por corresponder a una denominación genérica para designar un tipo de jamón.

ii. Marcas indicativas: se pueden nombrar entre otras el rechazo de la marca **"BANCO DE INVERSIÓN"** por ser indicativo de destinación de los servicios que ofrece.

iii. Marcas de uso común: se pueden nombrar entre otras el rechazo de las marca **"PILSEN"**, por ser un vocablo de uso común y frecuente para distinguir y proteger las cervezas comprendidas en la clase 32.

iv. Marcas descriptivas: se pueden nombrar entre otras el rechazo de las marca **"TERROIR"**, por cuanto alude a ciertas características que obtienen ciertos vinos según la procedencia y elaboración de éstos.

HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA agrega que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ha señalado que "*Los términos genéricos no se consideran distintivos. En otras palabras, no se considera que diferencian a productos de distintas fuentes o que indican el origen específico de los productos. Un término puede considerarse genérico debido a que es descriptivo del tipo de productos al que se aplica, o debido a que, con el tiempo, ha perdido su carácter distintivo original*." Agrega que sin lugar a dudas el vocablo "POSADAS" es un término genérico; indicativo; de uso común y general en el comercio para designar establecimientos comerciales dan alojamiento a personas; que no presenta carácter de distintivo; y describe el producto o servicio a que se refiere, y por lo tanto irregistrable según la ley chilena e internacional, como acreditará más adelante.

El Primer Solicitante señala que el arbitraje de autos fue establecido para determinar cuál de los solicitantes tiene "mejor derecho" sobre la expresión de carácter descriptiva y genérica "POSADAS". Lo cual queda de manifiesto por lo señalado por el Juez Árbitro en el numeral 1 del acápite "Procedimiento" al señalar que:

> "*HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA y POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. tendrán un plazo común de 10 días desde la fecha del vencimiento del plazo de consignación para hacer sus respectivas presentaciones, en las que deberán señalar las razones por las que a su juicio tienen mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa*".

El artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, establece una serie de circunstancias por las cuales las partes solicitantes serán responsables, y podrían eventualmente no conseguir la asignación del nombre de dominio en disputa. Éstas consisten en infracciones a la normativa vigente sobre abusos de publicidad, principios de la competencia leal y de la ética mercantil, y derechos válidamente adquiridos por terceros, que serán analizados posteriormente, en forma detallada.

HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA dice que el "*mejor derecho*" es un concepto separado de la norma del artículo 14, y por lo tanto su contenido no se restringe a lo dicho en ese artículo. Un caso podrá decidirse exclusivamente en base a la tesis del mejor derecho, aunque no se presenten las situaciones del artículo 14, y viceversa.

El Primer Solicitante indica que la jurisprudencia del cuerpo arbitral de NIC Chile, aparece que muchas veces los árbitros consideran situaciones no previstas en el artículo 14 del Reglamento como parte de una argumentación sobre "*mejor derecho*", las cuales el Primer Solicitante reivindica y solicita ser usadas para resolver el caso de autos, a saber:

i. Antecedentes marcarios no pueden ser considerados decisivos para resolver, "…*como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no puede ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de*

dominio, pero sí correctamente sopesado con el resto de los elementos probatorios, a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos." Caso **homesecurity.cl**

En este mismo sentido en el caso **willcom.cl**, se falló que "*la propiedad marcaria invocada es un antecedente que habrá que considerarse al momento de resolver, más no es suficiente para aseverar el mejor derecho por parte del Segundo Solicitante.*" Caso **willcom.cl**.

ii. Interés legítimo – Lo hay, si el nombre de dominio es genérico y describe actividad del solicitante. "… *el sentenciador tiene presente el principio resumido en la expresión inglesa "First come, first served" el cual significa que, a falta de prueba de mala fe del primer solicitante, o de un mejor derecho del segundo, el derecho al nombre de dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer, y en el caso sub lite se adiciona a ese argumento la presunción de buena fe que obra a favor del primer solicitante, quien, al tener la calidad de corredor de propiedades, tiene un interés legítimo sobre el nombre genérico que describe el objeto de su actividad profesional.*" Caso **epropiedades.cl**.

iii. Interés legítimo – Lo hay, si existe proyecto serio del Primer Solicitante. *a)* "… *A fin de acreditar la existencia y seriedad de su proyecto, acompañó a la causa archivos computacionales actualizados en los que constan el diseño, información y contenido del sitio web para cuyo desarrollo ha solicitado la inscripción del nombre. Además, acompañó una lista de correos electrónicos en los que compromete el apoyo de diversos profesionales para llevar a cabo el proyecto señalado. Respecto de los títulos y grados que invoca, los documentos acompañados a fs. 111 y siguientes, no controvertidos por la contraparte, dan suficiente cuenta de que el Primer Solicitante es en realidad bioquímico, magíster y doctor universitario en temas relacionados al sitio que pretende instalar en la web. Especial atención mereció de parte del Tribunal el hecho de que el Primer Solicitante haya acompañado por vía electrónica información actualizada respecto del actual estado de su sitio web, diseños ya efectuados y contenidos efectivamente incorporados al sitio, lo que da cuenta de un verdadero y legítimo interés jurídico por la obtención del sitio. Por lo reseñado, el Tribunal tendrá por suficientemente acreditado el legítimo interés y derecho que le asiste al Primer Solicitante para requerir la inscripción y pretender la utilización del nombre de dominio en disputa*." Caso sitiosalud.cl; b) "… *en cuanto al Primer Solicitante, el Tribunal tiene presente que ha alegado en su favor el legítimo interés que le asiste para la utilización y asignación del nombre en disputa, aduciendo en su favor la realización de un proyecto Internet destinado a velar por la seguridad en el consumo de los diferentes químicos y medicamentos ofrecidos por la industria de los remedios. Además, este sitio va en relación con el desarrollo de un proyecto de Foro Internacional de farmacovigilancia, para cuyo desarrollo ha solicitado la inscripción del nombre*." Caso **farmacovigilancia.cl**.

iv. La libre competencia – No se vulnera con asignación de nombre genérico. "… *este tribunal tampoco concuerda con el Segundo Solicitante cuando éste*

sostiene que, de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, con ello se perturbarían las actividades comerciales de la competencia, así como la libre circulación de bienes y servicios, puesto que los nombres de dominio no son la única forma de participar en el mercado y/o negocio de las paltas. Más aún, el solo hecho que una palabra genérica para un rubro o actividad sea inscrita como nombre de dominio por una persona natural o jurídica, ello no significa per se que las demás empresas del ramo se verán necesariamente impedidas u obstaculizadas a participar y tener presencia activa en la Internet, ya que existen innumerables formas y vías para ello….// …en consecuencia, el solo hecho de inscribir, como nombre de dominio, una palabra genérica para un rubro o actividad, no implica de por sí atentado alguno a la libre, leal y/o sana competencia mercantil. De aceptarse la tesis del Segundo Solicitante, habría que concluir entonces que todos los nombres de dominio actualmente inscritos y que correspondan a palabras del diccionario, por ese solo hecho serían cuestionables, lo cual obviamente carece de sentido." Caso **paltas.cl**.

v. Marca – No es decisiva al momento de fallar. "… *el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio*…" Caso **fantuzzi.cl**, mismo sentido caso **safratec.cl**.

vi. Marca – No existe agravio al derecho del Segundo Solicitante, si el signo es usado por más personas en el ámbito comercial. "… *la pretensión del Segundo Solicitante, de que en el caso de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante constituiría un agravio hacia los derechos adquiridos por sus representantes, como titular legítimo de las marcas comerciales registros 534168, 534169, 534167, para las clases 30 y 32, constituye la pretensión de ampliar exageradamente la protección que hoy posee, precisamente para determinadas clases, dentro de todo el clasificador de Niza, que lo llevaría en el caso del dominio .CL a constituirse en el único detentador de un nombre que hoy, debido al principio de especialidad marcaria puede y es en los hechos, utilizado por más de un agente comercial*." Caso **ako.cl**.

vii. *Marca – No se puede pretender un derecho per se sobre un nombre de dominio.* a) "…*debe tenerse presente que el espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos o servicios protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el especial marco de protección que arranca del derecho marcario, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominación en internet por el sólo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción alegada por el reclamante, el nombre de dominio debe infringir la marca comercial de propiedad de éste, específicamente respecto del ámbito de protección de dicha marca*." Caso **lasbrisas.cl**; b) "*El espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el carácter de especialidad marcaria, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominación en internet por el sólo hecho de tener una marca*

comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción a dicho derecho exclusivo, el nombre de dominio en cuestión debería infringir la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, cosa que por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario sería otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios…" Caso **bibendum.cl**; c) "…*el hecho de tener registrada una marca comercial no necesariamente determina un mejor derecho sobre un nombre de dominio, pues deben ponderarse también los derechos de que goza ya cada una de las partes*" Caso **palacios.cl**; d) "…*hecho que Sociedad Comercial e Industrial Pin Ltda. no sea en la actualidad titular de una marca comercial para productos o servicios de cualquier clase no puede constituir un obstáculo para que pueda solicitar y obtener el registro de un nombre de dominio cuando los servicios o el uso que se le da a éste no contraviene derechos de terceros, específicamente en este caso, la comercialización de productos de vestuario infantil y de calzado infantil*." Caso **bossini.cl**; e) "…*en opinión de este árbitro, el Segundo Solicitante, don Tomás García Kohler, detenta derechos legítimos sobre la expresión EL MILAGRO, en virtud del uso y publicidad que le ha dado a esta, pero particularmente, en relación al registro marcario que posee desde el año 1999, el cual ya ha sido citado. Sin perjuicio de la anterior, es de vital importancia resaltar el hecho de que el espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el carácter de especialidad marcaria, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominación en internet por el sólo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción a dicho derecho exclusivo, el nombre de dominio en cuestión debería infringir la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, cosa que por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario sería otorgar a un nombre de dominio derechos más extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios*." Caso **vinoselmilagro.cl**.

viii. Es requisito que una marca no sea generica para hacerla valer en arbitraje. "…*la sola existencia de una marca comercial en cualquier estado que se encuentre, ya sea simplemente solicitada, publicada en el Diario Oficial o concedida, no es suficiente para obstaculizar una solicitud de nombre de dominio, ya que deben reunirse otras circunstancias, como entre otras, que el dominio en conflicto no sea una palabra de uso común o de las denominadas "genéricas*." Caso **acuenta.cl**.

ix. Marca famosa y notoria. "…*no puede dejar de considerarse que el concepto de signo famoso y notorio, solo podría aplicarse a verdaderos signos distintivos y no a expresiones del lenguaje habitual que sean de uso común*" Caso **avissosclasificados.cl**.

x. Mejor derecho – No le asiste al Segundo Solicitante por el hecho de tener registrada marca. "… *el sólo hecho que el Segundo Solicitante tenga registrado distintas marcas comerciales que contengan la palabra "compass",*

no es suficiente para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante" Caso **compaschile.cl**.

xi. No le asiste mejor derecho al Segundo Solicitante por el hecho de tener marca registra y razón social. "… *por el solo hecho de tener el Segundo Solicitante la marca "ANGLO AMERICAN" registrada en Chile, y que dicho término forme parte de su razón social, no le asiste un mejor derecho*…" **Caso angloamerican.cl**.

HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA hace presente que el Segundo Solicitante señala que: "*La primera solicitud de registro para el nombre de dominio POSADAS.CL infringe claramente las normas vigentes sobre abusos de publicidad señaladas por el Código de Ética Publicitaria"*, pero es el propio Código el que indica a quiénes está dirigido, esto es, a quién le es oponible, al señalar que: "*Estas normas deberán ser respetadas por todos aquellos que se relacionen con la publicidad, ya sea como avisadores, agencias, publicistas independientes o medios de comunicación.*" El Primer Solicitante señala que no se encuentra en ninguna de las categorías o giros respecto de los cuales tiene aplicación el referido Código, ni se ha acreditado que pertenezca a la Asociación Chilena de Agencia de Publicidad (ACHAP), a la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), a la Asociación Nacional de Avisadores (ANDA), a la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), o a la Interactive Advertising Bureau (IAB), únicas entidades a las cuales el Consejo de Autoregulación y Ética Publicitaria (CONAR) aplica el referido Código, en consecuencia la potestad reglamentaria y disciplinaria del Código de Ética de la CONAR le es inoponible, por cuanto no pertenece a ninguno de las entidades que integran la CONAR.

Agrega el Primer Solicitante que el tenor del texto alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales normas positivas de aplicación general. Habiendo sido derogadas la ley Nº 16.643 sobre "Abusos de Publicidad", el texto legal que la sucedió es la actual Ley Nº 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo", cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis que nos ocupa, ya que junto con regular la función periodística y de los medios de comunicación social, establece diversas figuras penales. En este sentido, la aplicación de dicha normativa tendría más sentido u operatividad si los hechos analizados se refieren al contenido de una página web, pero la causal del artículo 14 en comento, apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del nombre de dominio en disputa propiamente tal. Y si bien es difícil, pero no imposible que mediante el contenido o significado de un nombre de dominio se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales, contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto, sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el artículo 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el entendido que la red internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el nombre de dominio de autos.

HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA rechaza de igual manera que el uso del nombre de dominio **posadas.cl** por parte del Primer Solicitante constituya una vulneración de las normas contenidas en la Ley 19.496 sobre derechos de los consumidores, toda vez

que no existe confusión en los consumidores cuando se usa una expresión descriptiva y genérica, como es el caso de “POSADAS” para promocionar lugares donde se da alojamiento. De igual manera rechaza que el Primer Solicitante pretenda hacer un uso injustificado de la marca del Segundo Solicitante, y señala que el Segundo Solicitante no es conocido en Chile como “POSADAS”, ni por ningún otro, ya que no tiene presencia comercial en nuestro país, según se acreditó por el propio Segundo Solicitante en los documentos signados con los numerales 27 y 28 de su escrito de fecha 16 de noviembre de 2012. Y en tanto en la vida virtual de la red Internet, como en la vida física es usado por muchas personas.

Concluye el Primer Solicitante que por serle inoponible el Código de Ética de la CONAR y no siendo el nombre de dominio **posadas.cl** portador de ningún significado injurioso o calumnioso para el Segundo Solicitante, y al no contrariar normas vigentes sobre publicidad abusiva o derechos del consumidor, no se configura el presupuesto de la normativa de NIC Chile, por lo cual debe tenerse por no vulnerado este presupuesto por parte de HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA.

Por otro lado, respecto de la supuesta vulneración de los principios de la competencia leal o ética mercantil que manifiesta el Segundo Solicitante, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA dice que es preciso tener presente el artículo 10 *bis* del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, publicado en Diario Oficial de 30 de septiembre de 1991, el cual señala que: “*Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial*”. En este sentido, indica que es un hecho que el Primer Solicitante en Chile no es competencia en materia industrial o comercial del Segundo Solicitante. Cabe repetir que tanto, de la lectura del material aportado por el Segundo Solicitante en su escrito de fecha 16 de noviembre de 2012, como de la lectura de la página web **posadas.com**, se desprende inequívocamente que no tienen presencia en Chile, lo cual nos lleva a eliminar toda posible confusión, máxime tratándose de un término genérico, usado por toda la industria del turismo desde tiempos inmemoriales.

Estima el Primer Solicitante que para que se configure el presupuesto contenido en la Reglamentación de NIC Chile, se requiere que sean competencia en el ambito comercial y que ambos desarrollen su actividad dentro del mismo giro, cosa que en la especie no se verifica, criterio adoptado entre otros en caso **gestionyeconomia.cl**, al señalar que “…*de acuerdo a la información proporcionada por el primer solicitante, las actividades que ambas partes desean desarrollar en el sitio web que se identifique con el nombre de dominio en disputa son absolutamente diferentes y no relacionadas, no infringiendo por tanto el ámbito de protección del registro marcario.*” Teniendo el Segundo Solicitante la carga de la prueba, debió haber probado que en Chile tiene presencia y que tiene un giro similar al del Primer Solicitante, cuestión que no ha probado. Así las cosas, y dado que ambos solicitantes no son competencia en Chile y desarrollan sus actividades bajo giros distintos, preciso es tener presente las resoluciones arbitrales en la resolución de casos de asignación de nombre de dominio que fueron referidas en el escrito de mejor derecho de esta parte recaídas en los siguientes casos: a) **dap.cl**; b) **compaschile.cl**; c) **chilecorp.cl**; d) **importadorasafra.c**l; e) **finisterraesa.cl**; f) **facsa.cl**; g) **ebiobio.cl**; h) **chilecorp.cl**; i) **megarealityshow.cl**; j) **exoneradospoliticosdegasco.cl**.

En relación a la competencia leal y ética mercantil y el uso de vocablo genérico "POSADAS", el Primer Solicitante explica que es necesario tener presente que tratándose de expresiones de carácter genérico, no se puede pretender un *mejor derecho* sobre las mismas. En este sentido se ha pronunciado en Caso **avocadooil.cl**, "… *asignar el nombre de dominio "Avocadooil" al Segundo Solicitante constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho a los integrantes del Comité o al mismo ente, respecto de expresiones que se refieran o incluyan la expresión "avocado", fundado en el hecho de ser dicho ente un coordinador de relevancia en el mercado de las paltas o avocados. Lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que tanto la expresión o signo "avocado" y "oil" y, desde luego, su unión en la expresión "avocadooil" son todas expresiones genéricas, por lo que mal puede el Segundo Solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre las mismas atendido el carácter genérico de los términos en cuestión, especialmente el DNS en conflicto*".

Además, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA sostiene que el Segundo Solicitante indica ser el creador de la expresión "POSADAS", aserto que niega de manera categórica, toda vez que, como se dijo, el vocablo "POSADAS" tiene un significado lingüístico, geográfico y religioso – cultural y un uso desde tiempos inmemoriales para identificar a lugares donde se da alojamiento, hechos que deben primar por sobre cualquier reivindicación del Segundo Solicitante, y nadie puede ejercer derechos excluyentes sobre las palabras genéricas propias del idioma. El uso de una expresión descriptiva y genérica jamás puede ser motivo de distorsión del mercado o confusión; los internautas son personas con mediana inteligencia, y los argumentos del Segundo Solicitante hacen pensar que se trataría de personas incultas o de baja capacidad de discernimiento. Quien busca hoteles, alojamientos, moteles, posadas, apart hoteles, residenciales, o cabañas sabe que son términos descriptivos y genéricos.

Con todo, añade el Primer Solicitante, POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ha esgrimido, a su favor, la aplicación del artículo 10 del Convenio de París, pero se le olvida de norma que hace irregistrables los términos genéricos, contenidas en el literal B del artículo sexto *quinquies* del mismo Convenio, el cual señala que: "*Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:*

> *"(i) cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;*
>
> *"(ii) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama."*

Agrega el Primer Solicitante que POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ha señalado que el vocablo "POSADAS" se identifica con su razón social, pero resulta que la razón social del Segundo Solicitante de acuerdo a lo que éste mismo señala es POSADAS DE

MÉXICO, S.A. DE C.V., y no “POSADAS”, el cual es un término descriptivo, genérico y usado desde tiempos inmemoriales para referirse a lugares donde se da alojamiento.

Como corolario, el Primer Solicitante indica que por lo expuesto queda acreditado que la inscripción del término genérico “POSADAS” como nombre de dominio por HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA, no vulnera los principios de la competencia leal o ética mercantil por su parte, toda vez que se trata de un término descriptivo y genérico usada profusamente en el mundo desde tiempos inmemoriales, y el Primer Solicitante no es competencia del Segundo Solicitante, toda vez que este último no tiene presencia en Chile, como se acredita de la información entregada por el propio Segundo Solicitante y de la inspección visual de la URL **posadas.cl**.

Sostiene HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA que, como se dijo, el nombre de dominio en disputa es una palabra genérica, con significado en el idioma español, ampliamente usada en el comercio para distinguir lugares de alojamiento de personas; no corresponde a una creación intelectual del Segundo Solicitante, ergo, no se ha vulnerado la legislación nacional, ni la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, ya que nadie puede ejercer derechos excluyentes sobre las palabras propias del idioma. Asimsimo, señala que el Segundo Solicitante no puede pretender tener derechos exclusivos y excluyentes sobre la expresión “posadas” en la red Internet, en circunstancias que ni dentro, ni fuera de ella tiene la exclusividad sobre esta expresión, al coexistir esta con otras marcas idénticas inscritas por terceros. Esta postura ha sido aceptada y recogida entre otros por el fallo arbitral del caso **ahumadayasociados.cl**, el cual señala: “… *Si en el mundo real de los productos físicos y las marcas comerciales los señores Farmacias Ahumada no tienen la exclusividad absoluta sobre el término “AHUMADA”, no resulta aceptable que pretendan tal exclusividad en el mundo virtual y resulta claramente abusiva su pretensión de copar toda posibilidad de uso legítimo de ese término, aún para aquellos que poseen el apellido Ahumada.*” De igual manera, una marca no es decisiva al momento de fallar juicios arbitrales por asignación de nombres de dominio, en este sentido, el fallo recaído en el arbitraje por el nombre de dominio **fantuzzi.cl** señala: “… *el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio…*”, lo que recoge también el fallo dictado en el arbitraje por el nombre de dominio **safratec.cl**.

El Primer Solicitante agrega que algunas otras sentencias arbitrales de NIC Chile han acogido que no se puede tener un derecho per se sobre un nombre de dominio, por el hecho de tener una marca registrada: a) “… *el hecho de tener registrada una marca comercial no necesariamente determina un mejor derecho sobre un nombre de dominio…” Caso* ***palacios.cl***; b) *“… hecho que Sociedad Comercial e Industrial Pin Ltda. no sea en la actualidad titular de una marca comercial para productos o servicios de cualquier clase no puede constituir un obstáculo para que pueda solicitar y obtener el registro de un nombre de dominio cuando los servicios o el uso que se le da a éste no contraviene derechos de terceros, específicamente en este caso, la comercialización de productos de vestuario infantil y de calzado infantil.” Caso* **bossini.cl**.

En el caso de autos, el Primer Solicitante estima que no existe un agravio al supuesto derecho del Segundo Solicitante, ya que el vocablo “POSADAS” es usado por más personas y empresas en el ámbito comercial nacional e internacional, en el mundo virtual

y físico, que alega el Segundo Solicitante, lo cual se acredita de resultado de búsquedas en buscador "google" reflejado en las impresiones de pantalla obtenidas como resultado, razonamiento acogido – entre otros - por la sentencia del caso **ako.cl**, al señalar que "*… la pretensión del segundo solicitante, de que en el caso de asignarse el nombre de dominio al Primer Solicitante constituiría un agravio hacia los derechos adquiridos por sus representantes, como titular legítimo de las marcas comerciales registros 534168, 534169, 534167, para las clases 30 y 32, constituye la pretensión de ampliar exageradamente la protección que hoy posee, precisamente para determinadas clases, dentro de todo el clasificador de Niza, que lo llevaría en el caso del dominio .CL a constituirse en el único detentador de un nombre que hoy, debido al principio de especialidad marcaria puede y es en los hechos, utilizado por más de un agente comercial.*"

A mayor abundamiento, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA afirma que el destacado abogado y panelista del cuerpo arbitral de NIC Chile, don Guillermo Carey Claro, en el caso **infotravel.cl**, ha fallado *"Que la propiedad de una marca comercial idéntica al nombre en disputa, no habilitan al Segundo Solicitante para alegar que por ese solo hecho se estarían lesionando los derechos derivados exclusivamente de los servicios comprendidos en los respectivos registros, considerando el carácter específico de las prerrogativas que derivan de la propiedad marcaria"*. De igual manera, en el caso **metrovision.cl** se concluyó que: "… *los derechos y obligaciones que asisten a los actores de la red, en el sentido que en el entorno virtual no habrán de tenerse más derechos de aquellos que al agente le asisten en el mundo físico.*" Y en los hechos, en el mundo físico, ni en el mundo virtud, el Segundo Solicitante, tiene derecho exclusivo para usar el vocablo descriptivo y genérico "posadas".

Tratándose de una expresión de carácter genérico, el Primer Solicitante dice que debe tenerse presente lo razonado en el fallo del caso **acuenta.cl**, al señalar que: "*… la sola existencia de una marca comercial en cualquier estado que se encuentre, ya sea simplemente solicitada, publicada en el Diario Oficial o concedida, no es suficiente para obstaculizar una solicitud de nombre de dominio, ya que deben reunirse otras circunstancias, como entre otras, que el dominio en conflicto no sea una palabra de uso común o de las denominadas "genéricas". Así, en el caso de que el nombre de dominio en disputa efectivamente coincida con una palabra de uso común o genérica, y que a su vez corresponda a una marca comercial registrada, el titular de esta última sólo tendría preferencia sobre el Primer Solicitante del nombre de dominio en conflicto cuando la marca en que se basa su solicitud competitiva goce de una fama y notoriedad tal que impida la adecuada identificación del dominio, confundiéndose el dominio con la marca registrada, y siempre y cuando se pruebe que dicha fama y notoriedad existía con anterioridad a la fecha de solicitud del nombre de dominio en conflicto.*"

Por lo expuesto hasta ahora, en este punto, el Primer Solicitante considera que se puede establecer sin lugar a dudas que no se han vulnerado los derechos válidamente adquiridos por terceros, por parte de HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA, por cuanto se trata de una expresión de carácter descriptiva y genérica, que es usada por muchas personas a lo largo y ancho del mundo, desde tiempos inmemoriales para identificar lugares en los cuales se da hospedaje. En este sentido se han pronunciado diversas sentencias del cuerpo arbitral de NIC Chile, en disputas por nombres de dominio referidos a expresiones genéricas, a saber, en caso **kardex.cl**, se resolvió que: "*En el*

presente caso, si bien una parte exhibe marca comercial para su rubro respectivo, la otra opera en un rubro en que la expresión pedida es considerada genérica, por lo que sólo queda determinar quién pidió primero el nombre de dominio en discusión"; en el caso **juegosdeazar.cl** se sentencio que: "*la expresión "juegos de azar" es indudablemente un término genérico, al englobar todos aquellos juegos que dependen únicamente de la suerte. Asimismo, es un término usado comúnmente por la gente al referirse al tipo de juegos mencionado, y no es una expresión usada ni asociada únicamente a los solicitantes de autos ...//… el término "juegos de azar" propiamente tal no es ni un bien público, ni pertenece al Estado, ni menos aún puede decirse que los dos solicitantes de autos son los únicos autorizados por el Estado para llevar a cabo juegos de azar, y que por ende, son los únicos dos que tienen derecho a inscribir el nombre de dominio objeto de este proceso, ya que al ser un término genérico, cualquiera podría haberlo inscrito*; en el caso **paltas.cl** se resolvió que: "…*en consecuencia, el solo hecho de inscribir, como nombre de dominio, una palabra genérica para un rubro o actividad, no implica de por sí atentado alguno a la libre, leal y/o sana competencia mercantil. De aceptarse la tesis del Segundo Solicitante, habría que concluir entonces que todos los nombres de dominio actualmente inscritos y que correspondan a palabras del diccionario, por ese solo hecho serían cuestionables, lo cual obviamente carece de sentido… // … en fin, la Reglamentación de NIC Chile no prohíbe el registro de expresiones genéricas para un rubro o actividad, de manera que fluye como consecuencia lógica que este tipo de expresiones resultan registrables y válidas de acuerdo a la normativa en vigor*".

El Primer Solicitante dice que la propia Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) en sentencia por nombre de dominio citada en el caso **farmacias.cl** señala que: "*En el mismo sentido fallo de OMPI con relación al nombre de dominio "famosa.com", resolviéndose que la persona que lo registro podía utilizarlo, "por considerar que ese término tiene significado en español, y si el contenido de la página guarda relación con el nombre, entiende que tiene el mismo derecho a su utilización la persona que lo registro que la marca, por muy conocida que sea, por haber registrado el nombre con anterioridad". Como se ve, OMPI considera, que al inscribir un término genérico y con significado en el idioma respectivo, se está haciendo uso de un legitimo derecho*".

HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA considera que en este caso, el Segundo Solicitante no ha desvirtuado el interés legítimo para usar el nombre de dominio de autos del Primer Solicitante, y en relación a este punto preciso es tener presente que la carga procesal corresponde al Segundo Solicitante, de acuerdo a las normas generales, a las cuales se refiere entre otras sentencias: a) " …*Al momento de fallar esta demanda por mejor derecho al nombre de dominio 123-wap.cl, el Tribunal debe tener en especial consideración los siguientes elementos: a) Que el primer solicitante goza de una presunción a su favor que lo libera del peso de la prueba de su interés en el nombre de dominio, y b) que el Segundo Solicitante debe demostrar un mejor derecho al nombre de dominio que el que posee el primer solicitante, pues de lo contrario se debe favorecer a éste.*" Caso **123-wap.cl**; b) "… *atendidas las funcionalidades técnicas del sistema de DNS es imposible que subsistan dos inscripciones sobre dominios idénticos bajo un mismo TLD, por lo cual, ante inscripciones competitivas, la doctrina y jurisprudencia de Derecho nacional y Derecho Comparado han sentado las bases y principios en base a los cuales habrá de resolverse el conflicto y decidir en definitiva la consolidación del nombre de dominio en disputa. Base de estos principios es el de "first come, first served", aforismo técnico que recoge el tradicional aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure". Es más,*

en el caso de los nombres de dominio "el primero que llega es el único servido". Este principio tendrá aplicación en todos aquellos casos en que las partes estén en igualdad de condiciones; esto es, ante la no concurrencia de alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre las partes y que acrediten el mejor derecho del Segundo Solicitante o la mala fe del primer solicitante. En esta tarea, corresponde al Segundo Solicitante la prueba de tales circunstancias." Caso **i-com.cl**.

En relación al interés legítimo que reclama en su favor el Primer Solicitante, hace presente que: lo hay, si el proyecto del Primer Solicitante es serio, en este sentido se han pronunciado diversas sentencias arbitrales de NIC Chile, entre otras: a) "… *Especial atención mereció de parte del Tribunal el hecho de que el Primer Solicitante haya acompañado por vía electrónica información actualizada respecto del actual estado de su sitio web, diseños ya efectuados y contenidos efectivamente incorporados al sitio, lo que da cuenta de un verdadero y legítimo interés jurídico por la obtención del sitio. Por lo reseñado, el Tribunal tendrá por suficientemente acreditado el legítimo interés y derecho que le asiste al Primer Solicitante para requerir la inscripción y pretender la utilización del nombre de dominio en disputa.*" Caso **sitiosalud.cl**; b) "…*en cuanto al Primer Solicitante, el Tribunal tiene presente que ha alegado en su favor el legítimo interés que le asiste para la utilización y asignación del nombre en disputa, aduciendo en su favor la realización de un proyecto Internet destinado a velar por la seguridad en el consumo de los diferentes químicos y medicamentos ofrecidos por la industria de los remedios. Además, este sitio va en relación con el desarrollo de un proyecto de Foro Internacional de farmacovigilancia, para cuyo desarrollo ha solicitado la inscripción del nombre*." Caso **farmacovigilancia.cl**.

El Primer Solicitante reitera que el vocablo "POSADAS" es una expresión de carácter descriptivo y genérico y así lo determinó en su oportunidad el Departamento de Propiedad Industrial (hoy INAPI), al denegar la solicitud N° 356701, mediante la cual el Segundo Solicitante de autos pretendía registrar la marca **"POSADAS"**. La causal para denegar el registro fue por cuanto la expresión "POSADAS" era contraria a la legislación vigente, y vulneraba los artículos 19 y 20 literal e) de la Ley de Propiedad Industrial.

En materia de irregistrabilidad de signos de carácter descriptivo y genérico, indica HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA que es ilustrativa la sentencia recaída en el conflicto por la asignación del nombre de dominio **laacademia.com**, en la cual el árbitro OMPI sentenció que: "…*"La academia" es un término que carece absolutamente de distintividad. Es un término genérico y, por tanto, su inscripción como marca supondría una prohibición absoluta en todos los ordenamientos jurídicos…///… En España, no sería inscribible como marca según lo dispuesto en el art. 5 de la Ley de Marcas, pero en México tampoco lo sería (o no debería serlo), de conformidad con el art. 90 de su Ley de Propiedad Industrial …//… que el término "la academia" carece de distintividad en lengua española resulta una obviedad. Basta con acudir al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Por "la academia", cualquier hispanohablante del mundo puede entender que se trata de un centro educacional, una institución con carácter de autoridad pública de tipo científico, literario o artístico o como la escuela filosófica fundada por Platón, que es el verdadero origen de la palabra academia."*

Por lo expuesto, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA estima que queda acreditado y debe tenerse por no vulnerados supuestos derechos válidamente adquiridos por terceros por parte del Primer Solicitante, toda vez que el vocablo "POSADAS" es un

término descriptivo y genérico usado desde tiempos inmemoriales para designar un lugar donde se da alojamiento, así declarado por el DPI (hoy INAPI), que además es usado por muchas más personas en la realidad virtual de Internet y la vida física y nadie puede ejercer derechos excluyentes sobre las palabras propias del idioma.

El Primer Solicitante señala que POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ha indicado que de otorgar el nombre de dominio a él, se produciría una dilución de su marca, lo cual discute de manera rotunda y categórica. Hay que tener presente que la dilución marcaria es un fenómeno de disminución de la capacidad de una marca para identificar una empresa, bienes o servicios y/o el deterioro del poder distintivo del signo, como consecuencia del uso que hacen terceros del mismo signo para distinguir otros productos o servicios a los de la marca, o productos o servicios de inferior calidad. En este caso, el hecho que estemos en presencia de una marca que no tiene la capacidad distintiva requerida, sino que se trata de una expresion descriptiva y generica usada como se demostró por muchos actores, tanto en la vida virtual de la red Internet, como en la física, hace que no exista la pretendida dilución.

Agrega HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA que el Segundo Solicitante dice que se han vulnerado sus derechos, y acompaña una serie de registros marcarios, y que existiría toda suerte de confusión en los internautas al asignar el nombre “POSADAS” al Primer Solicitante, pero como lo ha sostenido en innumerable oportunidades el cuerpo arbitral de NIC Chile, el hecho de tener registros marcarios no acredita un mejor derecho. Máxime cuando la empresa no tiene presencia en Chile y según se acredita en los países que refiere, tampoco tiene presencia física, ni virtual, y como se dijo es usado por muchas personas en la vida virtual de la red Internet y en la vida física. Por consiguiente, cabe preguntarse ¿que confusión o dilución habría - si en los hechos - no tienen la presencia que alegan en la red Internet y se trata de una expresión propia del idioma español?

A mayor abundamiento, el Primer Solicitante rechaza que en Chile el Segundo Solicitante sea conocido como “POSADAS”; es más ni siquiera ha solicitado como nombre de dominio los nombres de los hoteles que opera, a saber, **“LIVE AQUA”**, **“FIESTA AMERICANA GRAND”**, **“FIESTA AMERICANA”**, **“FIESTA INN”**, **“HOTELES ONE”** y **“THE EXPLOREAN”**, lo cual acredita que ninguna supuesta confusión o dilución se puede dar, con algo que no existe. Añade que en el resto del mundo, en especial en los países que alega tener derechos marcarios, tampoco tiene presencia física, según se desprende de la información proporcionada por el Segundo Solicitante, y de la inspección visual de la URL **posadas.com**; tampoco el Segundo Solicitante tiene presencia en la red Internet, bajo la expresión “POSADAS” (ni siquiera en Mexico), lo cual demuestra que el Segundo Solicitante no tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos.

a) CUBA: Según la página de NIC Cuba, no existe ningún dominio con el criterio “POSADAS”.

b) BRASIL: El nombre de dominio **posadas.com.br** está asignado a un tercero, y la URL no tiene contenido.

c) MÉXICO: El nombre de dominio **posadas.mx** pertenece a un tercero, y no tiene contenido.

d) PERU: El nombre de dominio **posadas.pe** pertenece y es usado por un Centro Odontológico.

e) HONDURAS: Según la página de **nic.hn** el nombre de dominio "POSADAS" no se encuentra asignado.

De igual manera el Segundo Solicitante, alega la mala fe del Primer Solicitante. A este respecto, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA señala que este principio no tiene ningún asidero, ya que considerando que no se ha probado de manera alguna que el Primer Solicitante esté de mala fe, ésta no debe ser tomada en cuenta, por ser contrario a las normas que rigen este tipo de arbitraje, esto es, no se trata de arbitraje por revocación. Y así lo ha entendido el cuerpo de árbitros de NIC Chile al sentenciar que: a) "*La mala fe, de acuerdo con la definición que proporciona el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es la "malicia o temeridad con que se hace una cosa o se posee o detenta algún bien*"." Caso **24horas.cl** En iguales términos Caso **depeapa.cl**; b) "… *la presunción de buena fe es un principio general de nuestro derecho, de manera que quien alegue mala fe deberá probarla*" Caso **paltas.cl**; c) "… *siendo la buena fe un principio general del Derecho aplicable en nuestro entorno jurídico, habrá de considerarse que su inscripción la realizó de buena fe, salvo que en el curso de los autos se demostrara lo contrario.*" Caso **elrecetario.cl**; d) "… *la mala fe debe probarse a través de la acreditación de hechos contundentes que lleven a concluir que en la inscripción del nombre de dominio se ha perseguido el perjuicio de su legítimo titular*." Caso **directoriointernet.cl**; e) "… *la segunda solicitante sostiene que el primer solicitante habría actuado de mala fe, sin embargo, como es bien sabido, la buena fe, en nuestro derecho constituye uno de los ejes basales que configuran nuestro ordenamiento, en virtud del cual, se presume que una persona ha actuado con la conciencia de haber adquirido derechos sobre un bien material o inmaterial, con ausencia de vicios o perjuicios a terceros. Siendo así, en materia de hechos, cae sobre quien lo alega, probar que la persona actuó de mala fe*…" Caso **simac.cl**; e) "… *si bien, a juicio de este árbitro, no existe mala fe por parte del Primer Solicitante, no es necesario la prueba de la misma en el caso de las solicitudes de nombres de dominio competitivas, dado que lo que efectivamente debe probarse en este procedimiento arbitral es el mejor derecho, y en este caso el Segundo Solicitante no ha logrado acreditar un mejor derecho para el nombre de dominio en disputa…*" Caso **acuenta.cl**; f) "… *si bien a juicio de este Arbitro no existe mala fe por parte del Primer Solicitante no es necesario la prueba de la misma en el caso de la solicitud de nombre de dominio competitiva dado que lo que efectivamente debe probarse en este procedimiento arbitral es el mejor derecho y en el caso del Segundo Solicitante no ha logrado acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa*." Caso **bossini.cl**; g) "… a juicio de este árbitro, no existe mala fe por parte del Primer Solicitante, no es necesaria la prueba de la misma en el caso de las solicitudes de nombres de dominio competitivas, dado que lo que efectivamente debe probarse en este procedimiento arbitral es el mejor derecho…" Caso **juegosdeazar.cl**; h) "…si bien, a juicio de este árbitro, no existe mala fe por parte del Primer Solicitante, no es necesaria la prueba de la misma en el caso de las solicitudes de nombres de dominios competitivas, dado que lo que efectivamente debe probarse en este procedimiento arbitral es el mejor derecho y, en este caso el Segundo Solicitante no ha logrado acreditar un mejor derecho para el nombre de dominio en disputa…" Caso **angloamerican.cl**; i) "…Que si bien no consta la mala fe del Primer Solicitante, no es necesario la prueba de la misma en el caso de las solicitudes de

nombres de dominio competitivas, dado que lo que efectivamente debe probarse en este procedimiento arbitral es el mejor derecho…" Caso **havanaclub.cl**.

Por tratarse de una palabra genérica y de uso común en el idioma español, el mejor derecho del Primer Solicitante está amparado por el principio "*first come, first served*", ya que el espíritu del fundador del sistema de nombres de dominios, señor Jon Postel, plasmado en la RFC 1591, fue que el sistema de registro de nombres de dominio se desarrollara en un marco de lo que el denominó "*first come, first served*", principio que, por lo demás, está reconocido en la Reglamentación de NIC Chile, y tanto por la jurisprudencia del cuerpo de árbitros de NIC Chile, como por el cuerpo de árbitros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en fallos tales como **metropolisinternet.cl** y **metropolis-internet.cl**. A mayor abundamiento, en el fallo por el nombre de dominio **e-trade.cl**, el tribunal arbitral indicó que: "*tanto la jurisprudencia nacional como internacional han consagrado el principio del "first to file, first served", es decir, el dominio deberá otorgarse a quien lo solicitó primero, cuestión que está expresamente reconocido en el Reglamento del NIC Chile*." En este sentido se falló en el caso **bibendum.cl**, al señalar concretamente que: "… *ante solicitantes que detentan derechos legítimos sobre las denominaciones que pretenden usar como localizadores en internet, la reglamentación vigente, la doctrina nacional y comparada, y la gran cantidad de fallos dictados bajo el sistema de la Uniform Dispute Resolution Policy de ICANN, resuelve esta disyuntiva aplicando el principio del "first come, first served" consagrando un mejor derecho al Primer Solicitante de un nombre de dominio*".

A juicio del Primer Solicitante, de lo anterior se colige sin lugar a dudas que:

i. El vocablo "POSADAS" es un término descriptivo y genérico, usado por muchas personas en el mundo – desde tiempos inmemoriales - para designar un lugar en que se da alojamiento;

ii. El Segundo Solicitante no tiene presencia en la red Internet bajo el nombre de "POSADAS" salvo en **posadas.com**, pero existe infinidad de URL de distintos países en las cuales está presente el vocablo "posadas" o su singular "posada";

iii. El Segundo Solicitante ni siquiera en México tiene la URL **posadas.mx**;

iv. El Primer Solicitante no ha vulnerado normas vigentes sobre: abusos de publicidad; principios de la competencia leal y la ética mercantil; o derechos válidamente adquiridos por terceros;

v. El Segundo Solicitante no tiene presencia comercial en Chile, lo cual se acredita de las propia información entregada por el Segundo Solicitante y de la revisión de la página **posadas.com**;

vi. El Primer Solicitante no es competencia del Segundo Solicitante;

vii. No existe dilución de marcas o distorsión del mercado, en atención a que no se puede diluir o distorsionar lo que no existe;

viii. El mejor derecho del Primer Solicitante emanada de la Constitución Política de la República, tratados internacionales y leyes;

ix. El antecedente marcario no puede ser considerado decisivo para resolver un arbitraje. Véase caso **homesecurity.cl**, mismo sentido caso **willcom.cl**;

x. Hay interés legítimo del Primer Solicitante, si el nombre de dominio es genérico y describe la actividad del solicitante. Véase caso **epropiedades.cl**;

xi. Hay interés legítimo del Primer Solicitante, si existe proyecto serio de éste. Véase caso **sitiosalud.cl**; mismo sentido caso **farmacovigilancia.cl**;

xii. La libre competencia no se vulnera con asignación de nombre genérico. Véase caso **paltas.cl**;

xiii. La marca no es decisiva al momento de fallar autos arbitrales NIC Chile. Véase entre otros caso **fantuzzi.cl**, mismo sentido caso **safratec.cl**;

xiv. Respecto de la marca, no existe agravio al derecho del Segundo Solicitante, si el signo es usado por más personas en el ámbito comercial. Véase caso **ako.cl**;

xv. Respecto de la marca, no puede pretender un derecho *per se* sobre un nombre de dominio. Véase entre otros: caso **lasbrisas.cl**; caso **bibendum.cl**; caso **palacios.cl**; caso **bossini.cl**; y caso **vinoselmilagro.cl**;

xvi. Es requisito que la marca no sea genérica para hacerla valer en arbitraje. Véase caso **acuenta.cl**;

xvii. Al Segundo Solicitante le rechazaron la inscripción de la marca **"POSADAS"** requerida bajo la solicitud 356.701 por no cumplir los requisitos legales;

xviii. Nadie puede ejercer derechos excluyentes sobre las palabras propias del idioma, asistiéndole al Primer Solicitante sin lugar a dudas un mejor derecho en atención al principio *"first come, first served*"

HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA acompaña los siguientes documentos probatorios:

a. Copia impresión de pantalla de URL de la asociación de Hoteleros de Chile, **http://hoteleros.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=6** que acredita que el Segundo Solicitante no tiene presencia en el rubro hotelero en Chile;

b. Copia de impresión de pantalla que acredita que el Segundo Solicitante no tiene presencia en Chile para su marca **"FIESTA AMERICANA"**;

c. Copia de impresión de pantalla que acredita que el Segundo Solicitante no tiene presencia en Chile para el Hotel que opera bajo el nombre de su marca **“FIESTA AMERICANA GRAND”**;

d. Copia de impresión de pantalla que acredita que el Segundo Solicitante no tiene presencia en Chile para el Hotel que opera bajo el nombre de su marca **“HOTELES ONE”**;

e. Copia de impresión de pantalla que acredita que el Segundo Solicitante no tiene presencia en Chile para el Hotel que opera bajo el nombre de su marca **“LIVE AQUA”**;

f. Copia de impresión de pantalla que acredita que el Segundo Solicitante no tiene presencia en Chile para el Hotel que opera bajo el nombre de su marca para su marca **“THE EXPLOREAN”**;

g. Copia de impresión de pantalla de inscripción marcaria **“POSADAS DEL CAMINO”**, lo cual acredita que el Segundo Solicitante no es la única persona que ocupa el vocablo “POSADAS” en el mundo real;

h. Copia de impresión de pantalla de inscripción marcaria **“POSADAS DE ESPAÑA”**, lo cual acredita que el Segundo Solicitante no es la única persona que ocupa el vocablo “POSADAS” en el mundo real;

i. Copia de impresión de pantalla que acredita que el Segundo Solicitante no es el titular del nombre de dominio **posadas.mx**, si no que don Ernesto Ramos Gonzalez;

j. Copia de impresión de pantalla del registro N° 697.587 obtenido de la URL **inapi.cl**, que acredita que en Chile existen registros marcarios con la denominación **“POSADA”**;

k. Copia de impresión de pantalla del registro N° 702.493 obtenido de la URL **inapi.cl**, que acredita que en Chile existen registros marcarios con la denominación **“POSADA”**;

l. Copia de impresión de pantalla de la solicitud N° 356.701 respecto de la marca **“POSADAS”** gestionada por el Segundo Solicitante la cual fue denegada por el DPI (hoy INAPI) por cuanto vulneraba el artículo 19 y 20 literal E de la Ley de Propiedad Industrial;

m. Copia de impresión de pantalla de la URL **laguiachile.cl**, que acredita la existencia de innumerables “POSADAS” en la vida real, en Chile;

n. Copia de impresión de pantalla de búsqueda en “Google”, hoja 1, del vocablo “posadas”, lo cual acredita que el término “POSADAS” es usado por muchas personas en la red Internet;

o. Copia de impresión de pantalla de búsqueda en “Google”, hoja 2, del vocablo “posadas”, lo cual acredita que el término “POSADAS” es usado por muchas personas en la red Internet.

10. Que con fecha 27 de diciembre de 2012, don DIEGO ACUÑA DOMÍNGUEZ, en representación del Segundo Solicitante, POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., evacua el traslado, señalando que respecto de la vulneración de normas vigentes sobre abuso de publicidad, aún cuando es efectivo lo que indica el Primer Solicitante, respecto a que en la actualidad no existe en nuestro país una norma de rango legal que establezca un catálogo de acciones que constituyan un acto de abuso de publicidad, resulta indiscutible que el Código de Ética Publicitaria del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR) establece en sus artículos 4º y 13º ciertos criterios que resultan plenamente aplicables a los nombres de dominio, al disponer lo siguiente:

“Art. 4 Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a:.....

“F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales;

“Art. 13 Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria” (el subrayado y ennegrecido es nuestro).”

De acuerdo a los antecedentes que han sido acompañados a estos autos, y de la sola revisión del contenido alojado por el Primer Solicitante en el sitio Web cuya asignación se disputa, el Segundo Solicitante considera que puede apreciarse que éste pretende hacer un uso injustificado de la marca **“POSADAS”** para ofrecer idénticos servicios de alojamiento y hospedaje, la cual se encuentra previamente registrada por el Segundo Solicitante y permite al público consumidor distinguir sus productos y servicios en el mercado, aprovechándose con ello del *"goodwill"* o imagen adquirida que tiene la marca comercial **“POSADAS”** de propiedad del Primer Solicitante, tanto en nuestro país como en el extranjero, lo que vulnera abiertamente los principios más básicos sobre abuso de publicidad.

Por otro lado, POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. indica que respecto de la vulneración de los principios de la competencia leal o ética mercantil, en sus argumentos de mejor derecho, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA afirma que *“el Primer Solicitante no es competencia en materia industrial o comercial del segundo solicitante”.* Al respecto, el Segundo Solicitante dice que debe ser categórico al señalar que dicha afirmación resulta ser derechamente falsa, puesto que según ha señalado en su demanda de mejor derecho, la sociedad POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. corresponde a una de las cadenas hoteleras más importantes de Latinoamérica, siendo famosa y notoriamente conocida en el mercado internacional de servicios de alojamiento y hospedaje por más de cuatro décadas. Por su parte, y según se desprende de su nombre o razón social y del contenido que ha alojado en el sitio Web **posadas.cl** disputado en autos, HOTELERA Y

TURISMO ANDES LIMITADA, se dedica exactamente al mismo rubro de servicios de hospedaje, alojamiento y hotelería y, por tanto, resulta ser un claro competidor en el mercado nacional relevante, siendo sus giros comerciales idénticos, cuestión que evidencia el peligro de inducción a error, engaño o confusión en el público consumidor respecto del origen o procedencia empresarial de los productos o servicios que pretendan ser ofrecidos a través de este sitio Web. Por consiguiente, estima que no resultan aplicables los fallos invocados por el Primer Solicitante respecto de los nombres de dominio **dap.cl**, **compaschile.cl**, **chilecorp.cl**, **importadorasafra.cl** entre otros, puesto que todos ellos se refieren a casos en que los giros comerciales de los solicitantes no se encuentran relacionados.

En cuanto a la vulneración de los derechos válidamente adquiridos por terceros, el Segundo Solicitante señala que la presente causa versa sobre un juicio arbitral respecto de la asignación del nombre de dominio **posadas.cl**. Por tanto, los argumentos esgrimidos por el Primer Solicitante respecto a que la marca **"POSADAS"** registrada por el Segundo Solicitante sería genérica, no resultan ser pertinentes a estos autos, pues no es el asunto discutido en este juicio. Tampoco resulta aplicable el fallo invocado por el Primer Solicitante relativo al nombre de dominio **escape.cl**, puesto que el mismo alude a un caso en que la cobertura de la marca registrada no protege servicios de la clase 42 y, en este caso, el Segundo Solicitante sí posee registros marcarios previos en dicha clase. Agrega que lo anterior no es más que una maniobra de HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA para intentar desviar el verdadero fondo de la discusión, cual es la vulneración que ha sufrido POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. respecto de su marca **"POSADAS"** previamente registrada, que además identifica su nombre o razón social, atributo de la personalidad jurídica, mediante la presente solicitud de registro del nombre de dominio **posadas.cl**.

POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. dice que resulta ser un hecho público y notorio que es titular de marcas registradas tanto en Chile como en el extranjero para la expresión **"POSADAS"**, expresión famosa y notoriamente conocida en el mercado relevante nacional e internacional que protege diversos productos y servicios relacionados con el rubro de hotelería y servicios de alojamiento, y que ha sido aceptada a registro por las respectivas Oficinas de Marcas de cada país. Por tanto, ello no se encuentra en discusión, ni tampoco se encuentra en discusión los derechos exclusivos y excluyentes que el Segundo Solicitante detenta en virtud de ser titular de dichos registros marcarios, ya que ellos se encuentran claramente señalados en la Ley de Propiedad Industrial Nº 19.039. El punto que se encuentra en discusión en esta causa es poder determinar si es el Primer Solicitante o el Segundo Solicitante, quien tiene un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio solicitado, y POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. no ve ningún argumento o prueba que el Primer Solicitante haya aportado en este sentido. Muy por el contrario, el Primer Solicitante se ha limitado a realizar un *copy/paste* de diversos fallos relativos a nombres de dominio, que no resultan atingentes al caso de autos, sin siquiera citar la fecha en que dichos fallos han sido dictados, el árbitro designado que ha resuelto la causa, ni menos aún el considerando al cual se hace referencia.

Respecto de los supuestos derechos del Primer Solicitante para usar el nombre de dominio **posadas.cl**, POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. hace presente que el Primer Solicitante señala que sus derechos para inscribir el nombre de dominio **posadas.cl**

emanarían del artículo 19 número 12 de nuestra Constitución Política de la República. Pero, en realidad, dicho artículo se refiere a la "*libertad de opinión e información sin previa censura y por cualquier medio"*, y por tanto nada tiene que ver con el caso de autos. En efecto, de la sola lectura del contenido que el Primer Solicitante ha alojado en el sitio Web disputado en autos, puede apreciarse claramente que el uso que pretende darle al mismo no es para informar ni "*expresar sus ideas*", sino para lucrar ofreciendo servicios de alojamiento y hospedaje, los cuales se identifican con el giro que el Segundo Solicitante desarrolla en el mercado y que se encuentran protegidos por sus marcas comerciales previamente registradas tanto en nuestro país como en el extranjero.

De conformidad con lo anterior, el Segundo Solicitante estima que tampoco resultan aplicables las normas contenidas en la Ley Nº 19.733 sobre libertadas de expresión e información, ni los Tratados Internacionales citados por el Primer Solicitante en su escrito y que versan sobre la misma materia, a saber, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni tampoco la jurisprudencia de la OMPI que ha sido citada.

Finalmente, el Segundo Solicitante argumenta que HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA intenta justificar su mejor derecho invocando el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas "*el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales".* Pero dicho artículo tampoco resulta aplicable al caso de autos, puesto que en su inciso segundo señala que *"Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella…"*, y bien es sabido que no existe una ley que confiera derechos respecto de un nombre de dominio, a diferencia de lo que ocurre en Chile con las marcas comerciales cuyos derechos emanan de la Ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial.

En cuanto a los supuestos derechos del Primer Solicitante emanados de la aplicación del principio "*first come, first served*", POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. señala que el sólo hecho de que el nombre de dominio **posadas.cl** se encontrase disponible a la fecha en que fue requerido su registro por el Primer Solicitante, no le confiere necesariamente un mejor derecho para su asignación, y no obsta al derecho que le cabe al Segundo Solicitante para presentar una solicitud competitiva respecto al mismo nombre de dominio dentro del plazo establecido en el propio Reglamento de NIC Chile, en caso de estimar que se han visto vulnerados sus derechos prioritarios respecto a la misma expresión u otras peligrosamente similares, tal y como ha ocurrido en este caso con la expresión "POSADAS", previamente registrada como marca comercial ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y ante oficinas de marcas en el extranjero. A juicio del Segundo Solicitante, llegar a sostener lo contrario equivaldría a desconocer la validez de todo el procedimiento de mediación y arbitraje establecido por dicho cuerpo reglamentario, ya que los nombres de dominio serían asignados derechamente al Primer Solicitante por el sólo hecho de requerir su registro. POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. reitera lo señalado en su escrito de argumentos de mejor derecho, y tal como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia de los Jueces Árbitros designados por NIC Chile, el principio "*first come, first served"* es un principio, mas no un derecho, y su aplicación es subsidiaria. Por lo tanto, en este caso en concreto el antecedente marcario del Segundo Solicitante debe ser debidamente sopesado, teniendo preeminencia por sobre el principio orientador "*first come, first served*".

Finalmente, el Primer Solicitante invoca en sus argumentos de mejor derecho, que gran parte de las búsquedas en las bases de datos se apoyan en los principios de la lógica booleana, que hacen referencia a las relaciones lógicas existentes entre los términos de búsqueda a las cuales se les dio el nombre del matemático George Boole, y que han sido perfeccionados y utilizados en los motores de búsqueda por Internet. Luego, señala que *"Si se realiza el ejercicio de buscar en distintos motores de búsqueda la combinación "POSADAS" y/o su expresión en singular "POSADA"; no arrojaron resultados que indicaran que el segundo solicitante sea conocido en la red Internet por "posadas".* Al respecto, el Segundo Solicitante señala que dicha afirmación efectuada por el Primer Solicitante resulta ser total y completamente falsa. Ello, pues basta con efectuar una simple búsqueda de la expresión "POSADAS" con el motor de búsqueda más conocido a nivel mundial Google (**www.google.cl**), para apreciar que el primer resultado que arroja corresponde al GRUPO POSADAS al cual pertenece el Segundo Solicitante POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., tal como se aprecia del *screenshot* o *captura de pantalla* que copia en su escrito.

A mayor abundamiento, el Primer Solicitante señala haber efectuado búsquedas en "*distintos buscadores*" sin siquiera señalar cuáles, y afirma además que acompaña a su escrito impresiones de dichas búsquedas, cuestión que en los hechos no hizo, por lo que este argumento se cae por su propio peso.

11. Que con fecha 31 de diciembre de 2012, se proveen los escritos evacuando el traslado presentados con fecha 27 de diciembre de 2012 por don JORGE DELGADO GUNCKEL, en representación del Primer Solicitante, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA y con igual fecha por don DIEGO ACUÑA DOMÍNGUEZ, en representación del Segundo Solicitante, POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., lo cual se notifica a las partes por correo electrónico.

12. Que con fecha 4 de enero de 2013, don DIEGO ACUÑA DOMÍNGUEZ, en representación del Segundo Solicitante, POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., presenta un escrito haciendo presente las siguientes consideraciones al momento de resolver el conflicto relativo a la asignación del nombre de dominio **posadas.cl**:

    i. En primer término, el Segundo Solicitante indica que el Primer Solicitante insiste hasta el cansancio en que la marca **"POSADAS"** de POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. sería "*descriptiva, genérica o indicativa*". Al respecto, reitera lo ya señalado en su escrito de traslado, en cuanto a que los argumentos esgrimidos por el Primer Solicitante, no resultan ser pertinentes a estos autos, pues no es asunto discutido en este juicio. Agrega que resulta ser un hecho público y notorio que el Segundo Solicitante (a diferencia de lo que ocurre con el Primer Solicitante) es actualmente titular de marcas registradas tanto en Chile como en el extranjero para la expresión **"POSADAS"**, expresión famosa y notoriamente conocida en el mercado relevante nacional e internacional, que protege diversos productos y servicios relacionados con el rubro de hotelería y servicios de alojamiento, y que ha sido aceptada a registro por las respectivas Oficinas de Marcas de cada país. Por tanto, ello no se encuentra en discusión, como tampoco se encuentra en discusión los derechos exclusivos y excluyentes que el Segundo Solicitante detenta en virtud de ser titular

de dichos registros marcarios, ya que ellos se encuentran claramente señalados en la Ley de Propiedad Industrial Nº 19.039.

ii. Luego, señala el Primer Solicitante en su escrito de traslado, que "*el segundo solicitante, no le asigna ningún rol identificador de su marca, sino que le otorga el rol que la lingüística –desde tiempos inmemoriales- le otorga a la expresión posadas*". Al respecto, POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. aclara al Primer Solicitante que el rol identificador y distintivo de una marca comercial registrada se lo otorga su propia denominación y la etiqueta que lo acompaña (en el caso de que ella sea mixta), y no lo que el Segundo Solicitante pueda señalar en un escrito. Por lo demás, no ha sido intención de POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. asignarle tal rol identificador a la marca comercial del Segundo Solicitante, puesto que la expresión **"POSADAS"** ya tiene la distintividad suficiente en su calidad de marca comercial registrada, a lo que se agrega que el punto que se encuentra en discusión en este juicio arbitral es poder determinar quién tiene un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio solicitado. De conformidad con lo anterior, tampoco resultan pertinentes ni conducentes las alegaciones del Primer Solicitante respecto a la naturaleza lingüística, geográfica, religiosa ni cultural de la expresión POSADAS.

iii. A continuación, señala el Primer Solicitante en su escrito que POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. "*no tienen presencia en Chile, ni con estas marcas, ni con ninguna otra*". El Segundo Solicitante dice que al parecer, el Primer Solicitante no ha leído o no ha entendido su escrito de argumento de mejor derecho, en el cual se señala expresamente en su primera página que "*la sociedad POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. a la cual represento en estos autos, corresponde a una de las cadenas hoteleras más importantes de Latinoamérica, siendo famosa y notoriamente conocida en el mercado internacional por más de cuatro décadas. En efecto, es actualmente la operadora latinoamericana de hoteles más grande, al operar 117 hoteles y 20.278 habitaciones ubicados en diversos países: México (con 86% del total de los cuartos), Brasil (con 11% del total), Estados Unidos (con 1% del total), Argentina (con 1% del total) y Chile (con 1% del total), en diferentes formatos (propios, arrendados y administrados), de los cuales el 84% del total de los cuartos se encuentran en destinos de ciudad, y el 16% restante en destinos de playa*". En primer término debemos aclarar al Primer Solicitante que, de conformidad con la Ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial y sus posteriores modificaciones, no se exige el uso de una marca comercial registrada a su titular. Sin perjuicio de lo anterior, señala que el Segundo Solicitante sí tiene presencia en Chile, tal como se demuestra en la propia página Web **http://www.posadas.com/portal/landingpage/WebsitePosadas/esp_sala_nota12.htm** que acompaña, y en la cual se aprecia información relativa a su expansión en Sudamérica y a la inauguración del hotel Caesar Business Santiago Centro en Chile, el cual funciona desde el 5 de septiembre de 2006 a la fecha. Por ende, las afirmaciones sostenidas por el Primer Solicitante nuevamente resultan ser falsas y obedecen, o a un total desconocimiento del mercado hotelero nacional, o a un intento por confundir respecto a la relevancia de POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

iv. Luego señala el Primer Solicitante que "*esta parte controvierte de manera categórica que el segundo solicitante haya dado fama y notoriedad al término*

"POSADAS" menos en el mercado relevante". Tal afirmación carece de valor en este juicio, puesto que de la abundante prueba documental aportada por el Segundo Solicitante a este juicio arbitral (la cual no fue objetada por el Primer Solicitante en la oportunidad procesal pertinente), puede apreciarse claramente que el Segundo Solicitante sí ha posicionado en el mercado internacional la marca comercial **"POSADAS"**, la que se ha transformado en una marca famosa y notoriamente conocida no sólo en Chile sino en numerosos países alrededor del orbe, cuestión que el Primer Solicitante no puede desconocer. El sólo hecho de que el Segundo Solicitante no figure en una Asociación Gremial de empresarios hoteleros chilenos (cuya adhesión es voluntaria), en nada desvirtúa la calidad de marca famosa y notoria que detenta la marca del Segundo Solicitante, y que sin lugar a dudas permite identificar a su figura en el mercado por parte del público consumidor de acuerdo a las probanzas que han sido aportadas.

v. Posteriormente, señala el Primer Solicitante en su escrito que "*el segundo solicitante pretende un reconocimiento que nuestro ordenamiento jurídico no contempla, ya que refiere que POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. "es un atributo de la personalidad que se encuentra debidamente protegido por nuestra Constitución Política de la República". El sustento jurídico de ello es la territorialidad de la ley, toda vez que no se ha probado que la referida empresa haya sido constituida bajo leyes chilenas, sino que por el contrario es de origen mexicano*". Al respecto debemos señalar que, si bien es cierto que el Segundo Solicitante corresponde a una sociedad de origen mexicano (cuestión que por lo demás se desprende de su propia razón social), el artículo 20 letra f) de la Ley Nº 19.039 hace aplicable lo dispuesto en el artículo 8º del Convenio de Paris, referido a la protección que deben brindar los países de la Unión del nombre comercial, ya que de concederse una marca comercial o nombre de dominio a quien no es el verdadero creador, ello podría dar motivo de toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor en cuanto a la procedencia de los productos o servicios que se quiere distinguir, lo que se agrava atendida la existencia, fama y notoriedad de la marca y nombre comercial del Segundo Solicitante en estos autos. Por lo tanto, el argumento esgrimido por el Primer Solicitante se cae por su propio peso.

vi. Luego, señala POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. que el Primer Solicitante realiza un interminable *copy/paste* de *screenshots* o capturas de pantalla de distintos sitios Web, y de párrafos de supuestos fallos relativos a nombres de dominio que no resultan atingentes al caso de autos, y respecto de los cuales ni siquiera cita la fecha en que han sido dictados, el árbitro designado que ha resuelto la causa, ni menos aún el considerando al cual se hace referencia (lo que hace imposible al Primer Solicitante rechazarlos), por lo que malamente pueden ser considerados en su favor.

Respecto de los demás argumentos señalados por el Primer Solicitante en su escrito, respecto de la vulneración de normas vigentes sobre abuso de publicidad, de los principios de la competencia leal o ética mercantil, de los derechos válidamente adquiridos por terceros, de los supuestos derechos del Primer Solicitante para usar el nombre de dominio en disputa y de los supuestos derechos del Primer Solicitante emanados de la aplicación del principio *"first come, first served"*, POSADAS DE MÉXICO,

S.A. DE C.V. se remite por un tema de economía procesal a los argumentos que ya han sido señalados tanto en su demanda de mejor derecho, como en el posterior escrito de traslado evacuado dentro de plazo legal.

El Segundo Solicitante termina objetando los documentos acompañados por HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA en su presentación de fecha 27 de diciembre de 2012, individualizados bajo los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, por no constarle su autenticidad, por falta de integridad y por tratarse de copias simples de instrumentos emanados de la parte que los presenta, de modo que no significan prueba alguna de nada ya que "nadie puede fabricarse su propia prueba". Asimismo, acompaña impresión de su página Web **http://www.posadas.com/portal/landingpage/WebsitePosadas/esp_sala_nota12.htm**, en la cual se aprecia información relativa a su expansión en Sudamérica y a la inauguración del hotel Caesar Business Santiago Centro en Chile, el cual funciona desde el 5 de septiembre de 2006 a la fecha en nuestro país.

13. Que con fecha 4 de enero de 2013, se provee el escrito presentado con la misma fecha por don DIEGO ACUÑA DOMÍNGUEZ, en representación de POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., lo que se notifica a las partes por correo electrónico.

14. Que con fecha 9 de abril de 2013, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren.

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.

4. Que ambas partes litigantes han invocado en este juicio arbitral lo que estimaron son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

5. Que el Primer Solicitante, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA, argumenta que no existe vulneración por su parte a los presupuestos planteados en la normativa de NIC Chile, puesto que estima que es un hecho que no es competencia en materia industrial o comercial del Segundo Solicitante, POSADAS DE MÉXICO, S.A DE C.V. En este sentido,

considera que para que se configure el presupuesto contenido en la Reglamentación de NIC Chile, se requiere que ambas partes desarrollen su actividad dentro del mismo giro o, a lo menos, en uno que pueda interferir en los negocios del otro, cosa que en este caso no ocurre.

6. Que el Primer Solicitante señala que el término "POSADAS" no es una creación intelectual del Segundo Solicitante, sino que corresponde al plural de la palabra genérica "posada" y, por consiguiente, correspondería a un término genérico, indicativo, de uso común y general en el comercio para designar lugares que dan alojamiento a personas. Por esta razón, la expresión "POSADAS" no presentaría carácter de distintivo, al describir el producto o servicio a que se refiere y, por lo tanto, sería irregistrable según la ley chilena e internacional. El Primer Solicitante hace presente que el carácter descriptivo y genérico del vocablo "POSADAS" lo determinó en su oportunidad el Departamento de Propiedad Industrial (hoy INAPI), al denegar la solicitud N° 356.701, mediante la cual POSADAS DE MÉXICO, S.A DE C.V. pretendía registrar la marca **"POSADAS"** para distinguir servicios de la clase 42, hoy 43.

7. Que conforme a lo anterior, el Primer Solicitante considera que POSADAS DE MÉXICO, S.A DE C.V. no puede pretender tener derechos exclusivos y excluyentes sobre la expresión de carácter genérico "POSADAS" en la red Internet, en circunstancias que fuera de dicha red, no tiene la exclusividad sobre este nombre, al coexistir ella con otras marcas idénticas inscritas por terceros. De igual forma, en la vida real existen diversos registros marcarios que dan cuenta que el signo **"POSADA"** y/o **"POSADAS"**, no es creación intelectual del Segundo Solicitante, ni menos que tenga derecho exclusivo y excluyente sobre el nombre en cuestión.

8. Que, asimismo, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA afirma que en la página web de NIC Chile, puede constatarse que existen diversos nombres de dominio inscritos a nombre de terceros que incluyen el todo o parte del vocablo "posada" y/o "posadas", a saber, **posadasbudihuapi.cl**, cuyo titular es doña MARÍA INES PICAZO VERDEJO; **posada.cl**, cuyo titular es INMOBILIARIA LOS SILOS III LIMITADA; **laposada.cl**, cuyo titular es DEPORTIVO CLUB DE CAMPO LA POSADA; **posadacolonial.cl**, cuyo titular es don PABLO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ y **posadaspuntadelobo.cl**, cuyo titular es don GONZALO ANDRÉS RIBBA YAÑEZ.

9. Que el Primer Solicitante indica que en el conflicto del nombre de dominio **posada.cl**, con fecha 10 de agosto de 2007, don Rodrigo Puchi Zurita, en representación de POSADAS DE MÉXICO, S.A DE C.V., presentó escrito desistiéndose del dominio indicado, lo cual a su juicio deja de manifiesto que el uso de vocablo singular de "posadas" no vulnera derechos del Segundo Solicitante.

10. Que HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA hace presente que las marcas que efectivamente utiliza el Segundo Solicitante en el mercado son **"LIVE AQUA"**, **"FIESTA AMERICANA GRAND"**, **"FIESTA AMERICANA"**, **"FIESTA INN"**, **"HOTELES ONE"** y **"THE EXPLOREAN"**, según puede desprenderse de su página Web ubicada en **posadas.com**. Agrega que la empresa del Segundo Solicitante no tiene presencia en Chile, ni con estas marcas, ni con ninguna otra, según se acredita de la información contenida en el mismo sitio Web, y de los antecedentes acompañados por el propio Segundo Solicitante en su escrito de fecha 16 de noviembre de 2012. De igual manera,

ninguna de estas marcas ha sido solicitada en Chile como nombre de dominio, lo que considera es congruente con la falta de presencia de POSADAS DE MÉXICO, S.A DE C.V. en el mercado nacional. Por consiguiente, dice nada se puede confundir con algo que no existe.

11. Que el Primer Solicitante alega que POSADAS DE MÉXICO, S.A DE C.V. introduce los términos "*fama y notoriedad*", y "*mercado relevante*" al señalar que "*acreditando la fama y notoriedad de su marca registrada POSADAS en el mercado relevante*". Al respecto, cree que el Segundo Solicitante no es quien le ha dado fama y notoriedad al término "POSADAS", menos en el mercado relevante, ya que el mercado relevante tiene un componente geográfico que no se cumple, pues como se acredita con la misma información entregada por el Segundo Solicitante en los documentos acompañados con su escrito de fecha 16 de noviembre de 2012, a saber, un catálogo y folleto de POSADAS DE MEXICO S.A. DE C.V., ésta sólo tiene presencia en México.

12. Que HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA sostiene que incluso en aquellos países en los cuales el Segundo Solicitante indica tener registradas sus marcas, no tiene inscrito el dominio "POSADAS" a su nombre. Es así como en Cuba, según la página de NIC Cuba, no existe dominio alguno con el criterio "POSADAS"; en Brasil, el nombre de dominio **posadas.com.br** está asignado a un tercero, y la URL no tiene contenido; en México, el nombre de dominio **posadas.mx** pertenece a un tercero, y no tiene contenido; en Perú, el nombre de dominio **posadas.pe** pertenece y es usado por un Centro Odontológico y, en Honduras, según la página de **nic.hn**, el nombre de dominio "POSADAS" no se encuentra asignado.

13. Que el Segundo Solicitante, POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., argumenta que es una empresa internacional dedicada al ofrecimiento de productos y servicios relacionados con el alojamiento, hospedaje, hotelería y otros. Agrega que es una de las cadenas hoteleras más importantes de Latinoamérica, siendo famosa y notoriamente conocida en el mercado internacional por más de cuatro décadas. Agrega que es actualmente la operadora latinoamericana de hoteles más grande, al operar 117 hoteles y 20.278 habitaciones ubicados en diversos países: México (con 86% del total de los cuartos), Brasil (con 11% del total), Estados Unidos (con 1% del total), Argentina (con 1% del total) y Chile (con 1% del total), en diferentes formatos (propios, arrendados y administrados), de los cuales el 84% del total de los cuartos se encuentran en destinos de ciudad, y el 16% restante en destinos de playa.

14. Que POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. indica que en lo que respecta al plano comercial y marcario, el signo distintivo base o *housemark* de POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., que permite distinguir corporativamente sus productos y servicios en el mercado, corresponde precisamente al signo **"POSADAS"**, el cual se identifica con su nombre o razón social. Además, se encuentra inscrito como marca comercial en diversos entes registrales alrededor del mundo para proteger productos y servicios directamente relacionados con su giro comercial.

15. Que, asimismo, el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. posee legítimos derechos sobre la marca **"POSADAS"** en nuestro país, registrada bajo el N° 803.083 para servicios en la clase 35.

Asimismo, es titular de la marca **"POSADAS DE MÉXICO"** Registro N° 803.082 para servicios en la clase 43 y Registro N° 804.386 para servicios en la clase 35 y **"GRUPO POSADAS"** Registro N° 814.098 para servicios en la clase 35. El Segundo Solicitante tiene también registrada la marca **"POSADAS"** en la clase 38 en Brasil, en las clases 39, 41 y 43 como Marca Comunitaria, en la clase 42 en Cuba, en la clase 42 en Honduras, y en las clases 16, 19, 35, 36, 39, 42 y 43 en México.

16. Que el Segundo Solicitante también ha acreditado ser asignatario del nombre de dominio **posadas.com**, registrado desde el 14 de octubre del año 1997 a la fecha.

17. Que POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. estima tener una línea argumental que acredita su mejor derecho, en virtud de los registros antes citados sobre la expresión **"POSADAS"** para distinguir diversos productos y servicios en el mercado, directamente relacionados con el giro que el Segundo Solicitante desarrolla en el mercado, relacionado con el rubro hotelero y de turismo. Considera que puede apreciarse que la expresión solicitada a registro como nombre de dominio carece de elementos diferenciadores, que permitan distinguirlos de las marcas comerciales y nombre de dominio previamente registrados por el Segundo Solicitante para la misma expresión **"POSADAS"**.

18. Que señala el Segundo Solicitante que desde un punto de vista conceptual, puede apreciarse que ambos signos en conflicto corresponden a expresiones de fantasía que apuntan a evocar en el público consumidor la misma clase de productos y servicios. Ello, puesto que la expresión "POSADAS" solicitada, de acuerdo al significado que le otorga el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es el *"lugar donde por precio se hospedan o albergan personas, en especial arrieros, viajantes, campesinos, etc"*, cuestión que deja en claro que ambos conceptos apuntan de forma unívoca al mismo segmento del mercado correspondiente a los servicios de alojamiento y hospedería.

19. Que POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. señala que de un simple cotejo entre ambas expresiones en conflicto, puede apreciarse que ellas presentan plena identidad conceptual, gráfica y fonética, lo que en definitiva inducirá a toda suerte de errores o engaños en el público consumidor, sobre todo si tenemos en consideración que el giro de sus titulares es el mismo, lo que los convierte en competidores directos en el mercado relevante, tal como se aprecia de la información que ha sido alojada en el dominio Web disputado en autos y en el contenido alojado por el Primer Solicitante en el nombre de dominio en disputa, en el cual se aprecia claramente que pretende utilizarlo para ofrecer servicios de alojamiento y hospedaje. Que, por consiguiente, el uso de la marca **"POSADAS"** por parte del Primer Solicitante para ofrecer idénticos servicios sería injustificado, al estar ésta previamente registrada por el Segundo Solicitante y al ser usada para distinguir sus productos y servicios en el mercado. Por esta razón, sostiene que el Primer Solicitante se estaría aprovechando del *"goodwill"* o imagen adquirida que tiene la marca comercial **"POSADAS"** de propiedad de POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., tanto en nuestro país como en el extranjero.

20. Que POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. sostiene que en este caso llama la atención que el nombre de dominio **posadas.cl** en conflicto además se identifica con su razón social y que constituye una marca famosa y notoriamente conocida dentro del giro, circunstancias que son constitutivas de una evidente mala fe en el actuar del Primer Solicitante, por intentar aprovecharse de la reputación ajena ganada por el Segundo

Solicitante tras décadas de esfuerzo, para competir en el mismo rubro.

21. Que el Segundo Solicitante indica que aquí ocurre que un tercero pretende inscribir un dominio cuya expresión es completamente idéntica a la creada, registrada y profusamente utilizada en el mercado por POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. a nivel nacional e internacional. Sin embargo, no consta en estos autos que la marca **"POSADAS"** haya sido efectivamente usada en el mercado chileno. En efecto, no solamente no consta presencia alguna actual en el mercado chileno de la empresa POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., sino que tampoco ha podido acreditarse uso alguno de la marca comercial **"POSADAS"** por parte del Segundo Solicitante en el extranjero. Es así como, conforme a los antecedentes que constan en autos y a los que este sentenciador ha podido recabar de la página Web del Segundo Solicitante, las marcas comerciales que efectivamente utiliza a nivel internacional POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. son **"LIVE AQUA"**, **"FIESTA AMERICANA GRAND"**, **"FIESTA AMERICANA"**, **"FIESTA INN"**, **"HOTELES ONE"** y **"THE EXPLOREAN"**.

22. Que, por otro lado, el Segundo Solicitante indica que la marca comercial **"POSADAS"** goza de fama y notoriedad en nuestro país, lo que tampoco ha logrado acreditar en estos autos. Al respecto, es necesario recordar que la fama y notoriedad – en lo que dice relación con las marcas comerciales – debe ser conferida a través de una o más sentencias administrativas o judiciales, ya sean nacionales o extranjeras, y no puede ser conferida unilateralmente por una de las partes, como en este caso lo ha hecho POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

23. Que es necesario también tener presente lo expuesto por el Primer Solicitante y corroborado por este sentenciador, en cuanto a que en México, el país de origen del Segundo Solicitante y donde seguramente goza de mayor reconocimiento y prestigio dado que el con 86% del total de las piezas de sus hoteles se encuentran ubicados en dicho país, el nombre de dominio **posadas.mx** esta asignado a un tercero, don ERNESTO RAMOS GONZÁLEZ. Esto lleva a la inevitable conclusión que si ya coexiste en México el dominio **posadas.mx** con la empresa del Segundo Solicitante y sus marcas comerciales, no se entiende por qué no podría también coexistir el dominio **posadas.cl** de autos con las marcas comerciales registradas por POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., en especial si dicha empresa carece de presencia en nuestro país.

24. Que Segundo Solicitante argumenta que la concesión del nombre de dominio al Primer Solicitante debe ser rechazada de plano ya que, de lo contrario, se producirán toda clase de confusiones y errores respecto del origen o procedencia empresarial de los servicios de alojamiento, hospedaje y hotelería que pretenden ser ofertados por esta vía, respecto de aquellos ofrecidos por POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., sobre todo si te tiene en consideración que resulta evidente que el Primer Solicitante pretende ofrecer servicios que coinciden plenamente con los que POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece en el mercado y que se encuentran debidamente protegidos por sus registros marcarios y nombre de dominio inscritos tanto en Chile como en el extranjero, cuestión que considera difícilmente podría desconocer el Primer Solicitante, atendida la relevancia alcanzada por la figura del Segundo Solicitante en el mercado relevante.

25. Que POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. destaca que fue titular del nombre de dominio **posadas.cl** con anterioridad al Primer Solicitante, pues lo inscribió a su nombre ante NIC

Chile con fecha 6 de agosto de 2007 por un período de dos años y, por un error involuntario, no renovó su vigencia en su oportunidad.

26. Que POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. dice que resulta ser un hecho público y notorio que es titular de marcas registradas tanto en Chile como en el extranjero para la expresión **"POSADAS"**, expresión conocida en el mercado relevante nacional e internacional que protege diversos productos y servicios relacionados con el rubro de hotelería y servicios de alojamiento, y que ha sido aceptada a registro por las respectivas Oficinas de Marcas de cada país. Por tanto, ello no se encuentra en discusión, ni tampoco se encuentra en discusión los derechos exclusivos y excluyentes que el Segundo Solicitante detenta en virtud de ser titular de dichos registros marcarios, ya que ellos se encuentran claramente señalados en la Ley de Propiedad Industrial Nº 19.039.

27. Que, tal como lo ha señalado el Primer Solicitante, en su momento POSADAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. intentó sin éxito registrar la marca **"POSADAS"** bajo el Nº 356.701 para distinguir "servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida por hoteles, campamentos turísticos, hogares turísticos y los servicios prestados procurando los alimentos, bebidas preparadas para el consumo por restaurantes, auto servicio, cantinas y bares" de la clase 42, hoy 43. Dicha solicitud fue rechazada a tramitación por considerarse genérica para los servicios pedidos.

28. Que conforme a los antecedentes acompañados por el Segundo Solicitante, el único registro que éste tiene para la palabra **"POSADAS"** sola en nuestro país es el Registro Nº 803.083 que distingue "explotacion, direccion y administracion de empresas con fines comerciales, dedicadas a la prestacion de servicios relacionados con inmuebles destinados al uso temporal; tales como departamentos, suites, cabañas, apart-hoteles, casas, oficinas, clubes, hoteles, salones de eventos, salas de conferencia, galerias de arte, estadios, restaurantes y edificios" de la clase 35.

29. Que en uso de sus facultades como árbitro arbitrador, las cuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, le permiten practicar las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos, este sentenciador ha comprobado en la base de datos de NIC Chile que el nombre de dominio **posadas.cl** estuvo inscrito desde el 2 de junio de 2001 hasta el 2 de julio de 2007 a nombre de doña CECILIA GARCÍA-HUIDOBRO, periodo durante el cual el Segundo Solicitante ya tenía registrada la marca **"POSADAS"**, pero sin que haya iniciado acción alguna en contra del mencionado dominio durante esos 6 años. Tampoco ha acreditado que durante ese periodo, el hecho de que estuviera asignado **posadas.cl** a un tercero le hubiere traido consecuencias negativas, por lo que se presume que el hecho de haber estado asignado durante el periodo mencionado a un tercero no le afectó de forma alguna al Segundo Solicitante.

30. Que, además, el dominio **posadas.cl** estuvo también inscrito a nombre del Segundo Solicitante desde el 6 de agosto de 2007 hasta el 4 de septiembre de 2009, venciendo éste por falta de pago de la tarifa de renovación. El Segundo Solicitante indica que esto fue consecuencia de un error involuntario, pero este sentenciador estima que si bien es posible que por un error no se pagara la tarifa de renovación del dominio, entre el vencimiento el día 4 de septiembre de 2009 y la solicitud del mismo dominio **posadas.cl** por parte del Primer Solicitante el día 24 de junio de 2012, mediaron casi 3 años, por lo

que este árbitro estima que ya no puede corresponder a un simple olvido, sino que a una decisión consciente de no renovarlo.

31. Que en este caso, no está en discusión si la expresión “POSADAS” corresponde o no a una palabra genérica o de uso común, puesto que sobre ese punto no hay duda, al ser una palabra definida por el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y por ser usada comúnmente por la gente. Que si bien puede ser efectivo que la palabra “posada” o “posadas” corresponde a una palabra genérica o de uso común, en este caso corresponde a una marca comercial registrada por el Segundo Solicitante, al haber acreditado fehacientemente el Segundo Solicitante tener inscrito el signo **“POSADAS”** como marca comercial, por lo que tanto la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, como la Constitución Política del Estado y demás leyes relevantes le conceden al propietario de dicha marca la facultad de usarla en forma exclusiva y excluyente en lo que dice relación con las coberturas para las cuales fue concedida. En consecuencia, la palabra “POSADAS” perdería su carácter de genérica al concederse como privilegio industrial y cualquier uso por parte de terceros de dicha expresión para distinguir los mismos productos o servicios amparados por los registros marcarios del titular, podría constituir infracción marcaria. Sin embargo, el Segundo Solicitante solamente podría considerar afectados sus derechos en el caso de que el uso de dicha palabra genérica o de uso común como nombre de dominio, se refiriera a la publicidad o comercialización de los mismos productos o al ofrecimiento de los mismos servicios amparados por el registro marcario del Segundo Solicitante, lo que en este caso no ocurre.

32. Que también es necesario recordar que el Segundo Solicitante es conocido como “POSADAS DE MÉXICO”, y no solamente como “POSADAS”.

33. Que, además, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA pidió el nombre de dominio en conflicto en primer lugar, por lo que es aplicable a su favor el principio “*first come, first served*”, principio que sumado a los otros antecedentes mencionados, consolida definitivamente el mejor derecho de el Primer Solicitante al dominio **posadas.cl**.

34. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.

35. Que, en consecuencia, teniendo presente los fundamentos hechos valer por el Primer Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que a HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **posadas.cl** al Primer Solicitante, HOTELERA Y TURISMO ANDES LIMITADA, RUT Nº 76.005.033-4.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

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

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos don Matías Moreno Poblete y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 15 de octubre de 2013.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Matías Moreno Poblete RUT 15.370.106-7	Alicia Medel Acuña RUT 5.994.801-6