## SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

sheratonhotel.cl

Santiago, lunes veintiséis de marzo de dos mil siete.-VISTOS:

Con fecha 27 de junio de dos mil seis, doña María Claudia Viviana González Peters, con domicilio en Poeta Ángel Cruchaga Nº 1541 B, depto. 302, La Reina, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "sheratonhotel.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 13 de julio de dos mil seis la sociedad Sheraton International, Inc. domiciliada en 1111 Westchester Ave., White Plains, NY 10604, representada por Sargent & Krahn, domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, piso 17º, oficina nº 1701, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "sheratonhotel.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 6741 de 23 de Octubre de 2006 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el

procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 49, sólo el segundo solicitante en rebeldía del primero, durante esta etapa hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 60, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el que no fue evacuado por las partes.

A fs. 61, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "sheratonhotel.cl".

A fojas 62, se citó a las partes a oír sentencia.

## **CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Que como se señaló en la parte expositiva, con fecha 27 de junio de dos mil seis, doña María Claudia Viviana González Peters, solicitó la inscripción del nombre de dominio "sheratonhotel.cl" ante NIC Chile. Posteriormente, con fecha 13 de julio de dos mil seis la sociedad Sheraton International, Inc., representada por Sargent & Krahn, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "sheratonhotel.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL". Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento sólo el segundo solicitante, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

**SEGUNDO**: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, la sociedad Sheraton International, Inc., hizo valer sus derechos y defensas y solicitó el rechazó de las pretensiones de la primera

solicitante y la asignación definitiva del dominio en disputa "sheratonhotel.cl" a su favor en razón del mejor derecho que tiene.

**TERCERO**: Expresa que los orígenes de Sheraton se remontan al año 1937, cuando sus fundadores adquirieron su primer hotel en Springfield, Massachussets, U.S.A. Al cabo de dos años habrían comprado tres hoteles en Boston y pronto expandieron sus propiedades. Que al finalizar la primera década "Sheraton", ya era una marca conocida y de renombre, tanto así que habría sido la primera cadena hotelera en figurar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Que se expandió internacionalmente en el año 1949. Que en la década de 1960 Sheraton se instalo en América Latina y el Medio Oriente y que en el año 1965, abrió sus puertas el hotel Sheraton número 100. En 1985, fue la primera cadena internacional de hoteles en instalarse en la República Popular China. Que en el año 1970 construyó su primer hotel en Chile "Hotel Sheraton San Cristóbal" y en el año 2005 en Viña del Mar el "Sheraton Miramar".

Agrega, que la marca "Sheraton" es una de las más famosas y conocidas a nivel tanto nacional como internacional, contando con más de 850 hoteles distribuidos en todos los continentes. Que para proteger este activo, se ha preocupado de amparar también marcas comerciales relacionadas con esta afamada línea de productos y servicios. Así, la marca "Sheraton" y sus derivados se encuentran amparadas en numerosos registros marcarios, entre otros: "S – Sheraton Santiago Hotel & Convention Center Itt Sheraton", registro 511.790, clase 41 y 511.791, clase 42; "S Sheraton", registro 570.421, clase 42; "Sheraton" registros 494.656, 739.066, 523.182, 516.417, 596.645 respectivamente en las clases 1, 3, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 41, 42, 43. También "Sheraton Business Forum", registro 659.202, clase 38; "Sheraton Corporate Express", registro 614.348, clase 42; "Sheraton El Jardín", registro 703.483, clase 43; "Sheraton San Cristóbal Hotel & Towers", registro 538.243, clase 42; "Sheraton Santiago Premium Agent Express", registro 650.653, clase 42 y "Sheraton Towers", registro 538.242, clase 42.

Además señala, que es titular de los siguientes nombres de dominios relacionados: hotelsheratonmiramar, sheratonmiramar y hotelsheraton.cl, el cual es casi idéntico al solicitado, diferenciándolos sólo por el orden en que se disponen las palabras que lo conforman, por lo que el nombre de dominio en disputa, de ninguna manera logra producir una efectiva diferenciación y sólo

contribuye a confundir al consumidor y correspondería a una conducta de intento de apropiación de una marca famosa y notoria.

También afirma, Sheraton Internacional, Inc., es una compañía reconocida internacionalmente por los servicios hoteleros que ofrece bajo una serie de marcas comerciales que comparten la expresión "Sheraton", la que es idéntica al elemento distintivo y central del nombre de dominio en disputa. Que mas aún dicho nombre se compone de la palabra "Hotel" que corresponde precisamente al rubro por el que es notoriamente conocida la marca "Sheraton". Lo anterior no lo pudo desconocer la primera solicitante, por lo que de asignarse a élla el signo en disputa, le causaría un grave perjuicio.

Agrega una descripción de los nombres de dominio y su importancia, también argumentos relacionados con los criterios aplicables en esta clase de juicios de asignación de nombres de dominio, como el de la titularidad de las marcas y su relación con los nombres de dominio, de la notoriedad del signo pedido y el criterio del mejor derecho y buena fe, citando también las normas del Convenio de París.

Que el propósito de los nombres de dominio es identificar adecuadamente a su titular y lógicamente, con sus productos y/o servicios que transa en el mercado "virtual" de Internet y que si se le otorgara el nombre de dominio en conflicto al primer solicitante, los usuarios de Internet se encontrarán con información de otra entidad, lo que se traduciría en un perjuicio irreparable.

Concluye expresando que a la luz de lo expuesto, tiene mejor derecho que el primer solicitante sobre el nombre de dominio en disputa

CUARTO: Que sólo la parte del segundo solicitante rindió prueba y para acreditar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario, los siguientes documentos: 1) Copias impresas del sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de las marcas inscritas a su nombre: "S – Sheraton Santiago Hotel & Convention Center Itt Sheraton", registro 511.790, clase 41 y 511.791, clase 42; "S Sheraton", registro 570.421, clase 42; "Sheraton" registros 494.656, 739.066, 523.182, 516.417, 596.645 respectivamente en las clases 1, 3, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 41, 42, 43. También "Sheraton Business Forum", registro 659.202, clase 38; "Sheraton Corporate Express", registro 614.348, clase 42; "Sheraton El Jardín", registro 703.483, clase 43; "Sheraton San Cristóbal Hotel & Towers", registro 538.243, clase 42; "Sheraton Towers", registro Premium Agent Express", registro 650.653, clase 42 y "Sheraton Towers", registro

538.242, clase 42 y 2) Copias impresas del sitio web de Nic Chile de los nombres de dominio: hotelsheratonmiramar, sheratonmiramar y hotelsheraton.cl,.

**QUINTO:** Que según consta de la prueba rendida, el segundo solicitante, la sociedad Sheraton Internacional, Inc., tiene registrada a su nombre en Chile, entre otras, las marcas comerciales: "S – Sheraton Santiago Hotel & Convention Center Itt Sheraton", "Sheraton" y "Sheraton San Cristóbal Hotel & Towers", cuyas respectivas solicitudes fueron presentadas con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile. Además, tiene inscrito a su nombre ante Nic Chile los nombres de dominio "hotelsheraton.cl" y "hotelsheratonmiramar.cl", también inscritos con anterioridad a la fecha de su solicitud del primer solicitante ante Nic Chile.

**SEXTO:** Que la denominación "sheratonhotel" de acuerdo a los antecedentes de autos, se identifica plenamente y es asociada con el nombre de la empresa de la parte del segundo solicitante "Sheraton" y "Hotelsheraton", es cuasi-identica a sus marcas comerciales y nombres de dominio y además su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante.

**SEPTIMO:** Que el primer solicitante no compareció durante el juicio, ni rindió prueba alguna que acreditara el uso por su parte del nombre de dominio en disputa "sheratonhotel".

**OCTAVO:** Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno de los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "sheratonhotel.cl".

**NOVENO:** Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "sheratonhotel.cl".

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

## **SE RESUELVE:**

- I.- Que se asigna el nombre de dominio "sheratonhotel.cl" al segundo solicitante esto es a la sociedad Sheraton Internacional, Inc.
- II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio "sheratonhotel.cl" del primer solicitante doña María Claudia Viviana González Peters.
- III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución por correo electrónico para los fines correspondientes. —

Déjese copia simple de las principales piezas en poder de este Tribunal Arbitral.

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 63 - 2006.