FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<TRANSHOTEL.CL>

- Rol 5869 -

Santiago, veinte de junio de dos mil seis

VISTO:

<u>PRIMERO</u>: Que por oficio OF05869, de fecha 28 de marzo de 2006, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de inscripción del nombre de dominio <TRANSHOTEL.CL>.

<u>SEGUNDO</u>: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 5 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa: como primer solicitante Hotelería Turismo Comercio y Representaciones S.A., Rut 79.943.710-4, correo electrónico transotel@tie.cl, contacto administrativo Enrique Carvajal Michelassi, dirección postal Encomenderos 204, Las Condes, Santiago y como segundo solicitante Transhotel Central De Reservas, S. L., Rut 86.598.100-7, representado por el estudio jurídico Johansson & Langlois Limitada, correos electrónicos cdoxrud@jl.cl, fbelair@jl.cl, mail@jl.cl, contacto administrativo Flavio Belair y Christopher Doxrud, dirección postal San Pío X 2.460, oficina 1.101, Providencia, Santiago.

<u>CUARTO</u>: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día 7 de abril de 2006, a las 18:20 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en cuestión en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, la referida audiencia se celebró con la asistencia de don FLAVIO BELAIR SANTI, en representación del segundo solicitante, esto es, TRANSHOTEL CENTRAL DE RESERVAS, S. L., RUT 86.598.100-7 y en rebeldía del primer solicitante del nombre de dominio, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo, por la rebeldía antes reseñada.

<u>SEXTO</u>: Que, a fojas 13, con fecha 12 de abril del año 2006, se declaró abierto el Periodo de Planteamientos por el término de diez días hábiles y se notificaron al primer solicitante las Bases del Procedimiento y el comparendo respectivo.

<u>SÉPTIMO</u>: Que, a fojas 26, con fecha 27 de abril de 2006, don FLAVIO BELAIR SANTI, en representación del segundo solicitante, ya individualizado, presentó escrito de mejor derecho señalando que el nombre de dominio <TRANSHOTEL.CL> debe serle asignado a su representada, por los argumentos de hecho y de derecho que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, la solicitud por parte de sus representados del nombre de dominio en disputa, en primer término, se debe porque representa el elemento más destacado y sobresaliente de su nombre o razón social y, es a través de ella como opera en Chile y en otros países en el rubro relacionado con el turismo, agencias de turismo y de viajes, por lo anterior que en el evento de otorgar el nombre de dominio "transhotel.cl" al primer solicitante de autos, generará toda clase de errores y confusiones en los usuarios, ya que éstos pensarán que se trata de su representada, en razón que el nombre de dominio de autos no es más que su nombre corporativo, el cual tiene un importante reconocimiento y presencia

internacional, que en efecto, Transhotel Central de Reservas, S. L., fue fundado en el año 1994 y nace con el objetivo de dar una nueva dimensión al concepto del servicio del turismo, siendo una central de reservas hoteleras de carácter internacional, cuya sede central se encuentra ubicada en la ciudad de Madrid y con sucursal en Barcelona, que cuenta con delegaciones en Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Suecia, Alemania, Austria, México, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá.

- b. Que, para realizar las reservas a través de transhotel, el usuario se puede contactar con la agencia de viajes relacionada con su cliente, transhotel, más cercana, es así como en la actualidad, transhotel central de reservas, S. L., cuenta con más de 30.500 hoteles, más de 40.000 agencias de viajes y con ventas que superan los 260 millones de euros, que además, el grupo se compone de 6 compañías relacionadas exclusivamente con la industria turística, con más de 600 profesionales que se ocupan de garantizar y asegurar el mejor servicio y ofrecer las soluciones tecnológicas que los últimos tiempos demandan.
- c. Que, en definitiva, a la luz de los antecedentes aportados, puede afirmar que estamos en presencia de un nombre con una presencia importante en la industria del turismo y ampliamente conocido, por lo que la expresión transhotel es asociada con su mandante, que como consecuencia de la importancia que representa para su cliente el nombre transhotel, ha procurado darle la debida protección para asegurar su exclusividad e impedir que terceros se la apropien, registrándola como marca comercial, no sólo en el extranjero, sino que también en chile, que con el tiempo, se ha convertido en un país con una alta demanda turística, como asimismo son más los turistas que lo visitan, ya sea por negocio o placer, de esta manera, la solicitud de su representada para obtener el nombre de dominio "transhotel.cl" no sólo se sustenta porque representa su nombre, sino que además éste se encuentra registrada como marca comercial.

- d. Que, su cliente es propietaria de la marca transhotel, como se indica a continuación: Registro Nº 742195, de fecha 14 de diciembre del año 2005; Marca transhotel; tipo mixta; cobertura servicios; clases 35 y 39, esto es, 35: gestión de negocios comerciales relacionados con la industria turística, publicidad relacionada con la industria turística; promociones de ventas para terceros; publicación de textos publicitarios; difusión de material publicitario (folletos, prospectos, impresos, muestras); administración comercial; representaciones; estudios de mercado, asesoramiento en la dirección de negocios y empresas comerciales; compilación y sistematización de datos en un ordenador central. 39: agencias de turismo; servicios de agencias de viajes; organización de viajes; servicios de transporte; estos servicios pueden prestarse a través de redes informáticas mundiales externas e internas. Nota: Sin protección al segmento hotel, aisladamente considerado, por lo que esta manera, los planteamientos hechos valer hasta el momento por su parte no constituyen un mero capricho, ni mucho menos una observación arbitraria, toda vez que ha sido su representada quién es propietaria de la denominación "transhotel", razón por la cual su marca se encuentra registrada en nuestro país.
- e. Señala que el inciso primero del artículo 10 del reglamento, establece "una vez que la solicitud haya sido recibida por Nic Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres días hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 día corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio", que en otras palabras, el reglamento faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente se debe resolver por medio de un arbitraje, lo anterior, es sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta

manera, corresponde a un segundo solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

- f. Que el mejor derecho que tiene su representada sobre el nombre de dominio en cuestión ya se encuentra suficientemente demostrado con los derechos de propiedad industrial de la cual es titular, pues el artículo 14 del mismo reglamento señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la república y que no vulnere derechos de terceros.
- g. Que Transhotel Central de Reservas, S. L., posee respecto de la marca "transhotel", un derecho de propiedad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la ley N° 19.039 sobre propiedad industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la constitución política de la república, así, el artículo 2° primera parte de la ley N° 19.039, establece que "cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la constitución política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley", que por su parte, el inciso 3° del artículo 19 N° 25 de la constitución política prescribe: "se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley".
- h. Que su representada, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la ley N° 19.039, ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre la marca comercial "transhotel", de tal manera que los consumidores, al verse enfrentados a cualquier signo conformado con la mencionada palabra, la

relacionan automáticamente con su cliente, situación que desde luego no escapa a un "espacio virtual", con el creciente y sostenido uso de Internet.

- i. Que, la tendencia mundial en materia de propiedad industrial es velar por los intereses de personas naturales y jurídicas extranjeras, cuyos intereses se ven afectados por nacionales que pretenden vulnerar principios básicos citando al efecto algunos artículos de relevancia para el caso, establecidos en el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial" y "Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" (ADPIC).
- j. Que, como una muestra clara que permite ratificar lo expresado, es necesario a su criterio, hacer mención a lo establecido en los números 20 y siguientes del reglamento, en el título "de las revocaciones de dominio", números que avalan desde todo punto de vista lo señalado en el párrafo anterior, ya que, si bien no estamos frente a una revocación, en ellos, se establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia, así el número 22 del reglamento, señala como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras, "que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido".
- k. Que en virtud de lo anteriormente expuesto, sin duda alguna que la solicitud del nombre de dominio "transhotel.cl." por parte de "Hotelería Turismo Comercio y Representaciones S.A.", vulnera abiertamente los intereses y derechos de sus mandantes, de hecho, vulnera un derecho primordial, cual es el de propiedad.

- l. Que, como bien lo ha señalado la comisión preventiva central al conocer de la denuncia en contra de la empresa Euromármoles S.A., "la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces 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 a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios", de esta manera, cualquier consumidor que ingrese a la dirección www.transhotel.cl y observe que se están promocionando servicios relacionados con aquellos que ofrece su cliente, creerá que dicha dirección corresponde precisamente a su representada, hecho que no se encuentra ajustado a la realidad ni a derecho, evidenciando el aprovechamiento y la mala fe a la que ha aludido en esta demanda.
- m. Que, a partir de la razón social del primer solicitante, se puede colegir que éste desarrolla la misma actividad de su mandante, por lo que sin duda publicitará los servicios de la industria turística, por lo que será inminente la confusión de los usuarios, que sus mandantes no tienen porqué permitir que un tercero, ajeno a su persona, pretenda cualquier clase de apropiación respecto de su marca y nombre, máxime cuando ésta constituye una marca famosa y notoria, de propiedad de una empresa transnacional que no tiene limites de fronteras.
- n. Que, no estamos enfrentados a una solicitud de nombre de dominio genérico, o bien de una palabra de aquellas que forman parte del bagaje conceptual de los consumidores, como podría ser "Andes" o "Cordillera", muy por el contrario, es una marca de aquellas que la doctrina y la jurisprudencia han pasado a denominar "famosas y notorias", en otras palabras, sin duda alguna que el primer solicitante, al momento de presentar la solicitud del nombre de dominio

"transhotel.cl", estaba en pleno conocimiento de la existencia de sus representados y pensar lo contrario es una verdadera irrealidad, por lo anterior, que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por sus representados, como titular legítima de la marca comercial mencionada, y en segundo lugar, inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los servicios de sus mandantes que a través del eventual sitio Web "www.transhotel.cl" fueran promocionados, en consecuencia, "Hotelería Turismo Comercio y Representaciones S.A., podrá ocupar la red a través de la dirección www.transhotel.cl ofreciendo a los consumidores servicios idénticos a aquellos que ofrece y comercializa su mandante, a través de su marca "transhotel", y ellos pensarán que corresponde a su representada, nada de lo cual es efectivo, evidenciando claramente el mecanismo caprichoso y de mala fe con que nos encontramos en frente nuestro, todo lo anterior, aprovechándose en forma gratuita del prestigio logrado por sus representados, quienes han invertido tiempo y grandes sumas de dinero en posicionar su marca en el mercado.

- ñ. Que, en definitiva, ha quedado demostrado que sus mandantes poseen argumentos más que suficientes como para estimar que su posición no da pie para análisis alguno destinado a ponderar su mejor derecho, por lo que procede la eliminación de la primera solicitud efectuada por "Hotelería Turismo Comercio y Representaciones S.A." y en definitiva asignar el nombre de dominio a sus mandantes Transhotel Central de Reservas, S.L.
- o. Finalmente solicita al Tribunal acoger los argumentos interpuestos por su representada al momento de resolver el presente conflicto, y en definitiva disponer el rechazo y eliminación de la solicitud del nombre de dominio "transhotel.cl" efectuada por "Hotelería Turismo Comercio y Representaciones S.A., asignándoselo a su representada, con expresa condena en costas.

- p. Que, para probar sus asertos, acompañó los siguientes documentos, no impugnados:
- 1.- Copia del registro N° 742.195 correspondiente a la marca-mixta Transhotel, de propiedad de su representada, distinguiendo servicios de las clases 35 y 39.
- 2.- Impreso obtenido del sitio Web de su mandante que demuestra que su área de comercialización, su presencia internacional, su fama y reconocimiento en la industria del turismo.

<u>OCTAVO</u>: Que, a fojas 44, con fecha 22 de mayo de 2006, el Tribunal tiene por presentada demanda de mejor derecho por parte del segundo solicitante y declaró abierto el período de respuestas por el término de cinco días hábiles, venciendo el 29 de mayo del mismo año. Apercibiéndose al primer solicitante para que hicieran valer sus argumentos de mejor derecho en dicha instancia procesal.

<u>NOVENO</u>: Que, a fojas 45, con fecha 16 de junio del año 2006, el Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, puede darse por acreditado que el segundo solicitante TRANSHOTEL CENTRAL DE RESERVAS, S. L., Rut 86.598.100-7, es titular de la marca que contiene la expresión "TRANSHOTEL", tal como consta en las copia del certificado del registro marcario N° 742.195, rolante de fojas 35 a 37 de autos, por lo que parece de toda lógica que ésta se haya opuesto a la inscripción del nombre de dominio que se disputa en autos, en razón de defender sus legítimos derechos e intereses.

SEGUNDO: Que, la segunda solicitante -como se señaló anteriormente- es titular de la marca que contiene la expresión "TRANSHOTEL", la que es fonéticamente idéntica a la expresión que conforma el nombre de dominio solicitado, por lo que a este sentenciador le asiste la más absoluta convicción de que el asignarle el nombre de dominio "TRANSHOTEL.CL" al primer solicitante, provocaría confusión en los consumidores, causando perjuicios económicos al segundo solicitante, quien ha invertido importantes recursos económicos de manera permanente para lograr posicionar su marca en el mercado nacional e internacional.

TERCERO: Que, no obstante haber sido reglamentariamente notificada en cada una de las instancias del proceso y apercibida para que hiciera valer sus argumentos de mejor derecho en el período de respuestas, como consta a fojas 13 y 44, el primer solicitante ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado y, que además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic-Chile la defensa de su posición jurídica no importaba al referido solicitante incurrir en gasto alguno.

<u>CUARTO</u>: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto por el recientemente aprobado REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 N° 10, prescribe que: "La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de

expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria".

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio <TRANSHOTEL.CL> al segundo solicitante, esto es, TRANSHOTEL CENTRAL DE RESERVAS, S. L., Rut 86.598.100-7.

No se condena en costas al primer solicitante por no haber litigado en el proceso.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la apertura del Período de Planteamientos, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico y por carta certificada.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don Ruperto Andrés Pinochet Olave, Juez Árbitro NIC-Chile. Autorizan las testigos Paola de la Paz Cifuentes Muñoz, cédula de identidad 12.360.114-9 y Carolina Sadye González Guajardo, cédula de identidad 13.857.232-3.