En Santiago de Chile, a 16 de mayo de 2013.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°17513 de fecha 14 de enero de 2013 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "yoamopadrehurtado.cl", designación que acepté con fecha 15 de enero de 2013, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Doña Karina Andrea Henríquez Formas, Rut. 16.120.527-3, con domicilio en esta ciudad, El Canelo s/n de la comuna de Padre Hurtado, correo electrónico contacto@lasatelite.cl; 2) Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, Rut. 81.496.800-6, representado por don Francisco Carey Carvallo y por don Guillermo Carey Claro, con domicilio en esta ciudad, Av. Isidora Goyenechea 2800, oficina 4201, piso 42, de la comuna de Las Condes, correo electrónico careydomain@carey.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "yoamopadrehurtado.cl.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 14 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia

arbitral, con la inasistencia de doña Karina Andrea Henríquez Formas, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 15 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de doña Karina Andrea Henríquez Formas.

Doña Karina Andrea Henríquez Formas no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

Consta a fojas 66 y siguientes que don Francisco Carey Carvallo en representación de la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo es una fundación de beneficencia creada en 1944 por el Sacerdote Jesuita Alberto Hurtado (también conocido como Padre Hurtado), quién creó en ese mismo año la primera casa hogar de nombre "Hogar de Cristo". En el año 2005 el Padre Hurtado fue canonizado por el papa Benedicto XVI, siendo hoy en día mundialmente conocido como San Alberto Hurtado. Al ser el creador de la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, el nombre del Padre Hurtado ha sido históricamente ligado a su representada en forma exclusiva. A raíz de lo anterior, la Fundación ha inscrito una serie de marcas y nombres de dominio ligados a la expresión Padre Hurtado, siendo actualmente el legítimo titular y dueño de dicha denominación la cual es en extremo similar al dominio en disputa, "yoamopadrehurtado.cl". Entre los nombres de dominio de propiedad de la Fundación se encuentran los siguientes: padrehurtado.cl, padrehurtado2012.cl, padrehurtadosj.cl, funeralespadrehurtado.cl. Asimismo, entre los registros de marcas comerciales menciona los siguientes: Padre Hurtado, Cinerario del Padre Hurtado, Camioneta Verde del Padre Hurtado, HC Hogar de Cristo Una Obra del Padre Hurtado. Afirma que los elementos que componen los nombres de dominio y marcas de su representada se encuentran contenidos

íntegramente en el dominio solicitado en autos, al que se ha agregado la expresión "Yo Amo" al inicio, lo cual redunda en una asociación del dominio solicitado con el creador de la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo. De este modo, el usuario de internet no podrá distinguir de manera adecuada un dominio del otro, llegando a pensar que los productos y/o servicios que se ofrezcan a través de la página web yoamopadrehurtado.cl corresponderán a productos y servicios ofrecidos por su representada. Por otra parte, atendida la titularidad de nombres de dominio y marcas construidas en torno a la expresión "Padre Hurtado" y el reconocimiento de que goza entre el público en general, es posible deducir que se trata de un término que es asociado por los cibernautas directa y exclusivamente a su mandante. En este sentido, al ser el nombre de dominio solicitado yoamopadrehurtado.cl cuasi-idéntico a los nombres de dominios registrados con anterioridad por su mandante y a la marca Padre Hurtado previamente registrada, existe un alta probabilidad que, en el caso de asignársele dicho nombre de dominio al primer solicitante en autos, las personas que accedan a dicho sitio Web asocien los servicios y productos que en dicho sitio se ofrezcan con su representada creando con ello un daño a sus intereses. En cuanto al derecho, se refiere al principio denominado First Come First Served, esto es, que el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación del dominio, pero dicho principio operaría única y exclusivamente a falta de un mejor derecho. Agrega que en el presente caso se configura claramente una excepción a dicho principio, de manera que debiera obviarse su aplicación ante la existencia del mejor derecho que detenta su mandante en virtud de los nombres de dominio y marcas comerciales, lo que le otorga una especial protección sobre expresiones idénticas o confusamente similares a la expresión Padre Hurtado de la cual es el legítimo creador. Se refiere a la Teoría del Mejor Derecho, señala que tiene un mejor derecho respecto de la asignación del nombre de dominio en pugna, derivado de su titularidad previa sobre nombres de dominio y marcas comerciales que son cuasi-idénticos al dominio yoamopadrehurtado.cl. Cita la doctrina y jurisprudencia nacional, criterio recogido por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL en una

serie de artículos, citando el artículo 22. Se refiere al Legítimo Interés, señala que su representado cuenta con un actual, efectivo y legítimo interés en el nombre de dominio solicitado, el que se configura por su intención de proteger los derechos que emanan de los nombres de dominio y marcas de los que es titular, en especial el dominio padrehurtado.cl el cual es cuasi-idéntico al dominio que se disputa en autos. También se refiere a la Buena Fe, argumenta que resulta evidente que su mandante actúa de buena fe al solicitar la asignación del nombre de dominio yoamopadrehurtado.cl, toda vez que dicha solicitud responde a la necesidad de proteger a los usuarios de Internet de eventuales errores y/o confusiones, evitando además el desvío de potenciales consumidores y velando por el ejercicio legítimo de los derechos que emanan de su calidad de titular de los nombres de dominio y marcas comerciales. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Impresiones obtenidas de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que da cuenta de la titularidad de su representada sobre los registros ya citados; Impresiones de la página web de NIC Chile que dan cuenta de la titularidad de su representada sobre los dominios padrehurtado.cl, padrehurtado2012.cl, funeralespadrehurtado.cl y padrehurtadosj.cl; Impresiones de la página web de su representada que dan cuenta de la misión de Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo y su relación con el Padre Alberto Hurtado; Impresión del sitio web www.wikipedia.com que da cuenta de la historia de vida del Padre Alberto Hurtado, en la que se lo indica como fundador del "Hogar de Cristo"; Impresión del sitio web www.wikipedia.com que da cuenta de la historia del "Hogar de Cristo".

I.6.- Respuestas.

I.6.1 Respuesta de doña Karina Andrea Henríquez Formas.

Doña Karina Andrea Henríquez Formas no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo ni objetó los documentos acompañados.

1.6.2 Respuesta de la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

La Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo no evacuó respuesta, ya que, doña Karina Andrea Henríquez Formas no expuso planteamientos.

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

A fojas 69 de autos, con fecha 22 de abril de 2013 encontrándose vencido la etapa de respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que doña Karina Andrea Henríquez Formas con fecha 15 de septiembre de 2012 solicitó el nombre de dominio "yoamopadrehurtado.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo lo solicitó con fecha 8 de octubre de 2012.-

II.2 Que doña Karina Andrea Henríquez Formas no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

II.3 Que la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo fundamentó su mejor derecho en que fue creada en 1944 por el Sacerdote Jesuita Alberto Hurtado (también conocido como Padre Hurtado), que en el año 2005 fue canonizado. Agrega que el nombre del Padre Hurtado ha sido históricamente ligado a la Fundación de Beneficencia Hogar de

Cristo. Fundamenta que es titular de los nombres de dominio padrehurtado.cl, padrehurtado2012.cl, padrehurtadosj.cl y funeralespadrehurtado.cl, asimismo es titular de los registros de marcas comerciales Padre Hurtado, Cinerario del Padre Hurtado, Camioneta Verde del Padre Hurtado y HC Hogar de Cristo Una Obra del Padre Hurtado. Afirma que los elementos que componen los nombres de dominio y marcas se encuentran contenidos íntegramente en el dominio solicitado en autos, al que se ha agregado la expresión "Yo Amo" al inicio, la cual redunda en una asociación del dominio solicitado con el creador de la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo. De este modo, el usuario de internet no podrá distinguir de manera adecuada un dominio del otro, llegando a pensar que los productos y/o servicios que se ofrezcan a través de la página web yoamopadrehurtado.cl corresponderán a productos y servicios ofrecidos por la Fundación. Agrega que, al ser el nombre de dominio solicitado yoamopadrehurtado.cl cuasi-idéntico a los nombres de dominios y a la marca Padre Hurtado previamente registrados, las personas que accedan a dicho sitio Web asocien los servicios y productos con la Fundación creando un daño a sus intereses. En cuanto al derecho, se refiere al principio denominado First Come First Served, se refiere a la Teoría del Mejor Derecho, cita doctrina y jurisprudencia nacional y la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL en particular el artículo 22. Se refiere al Legítimo Interés y a la Buena Fe.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo consta que tiene registrada, fojas 36 a 52, entre otras, la marca "Padre Hurtado". Que si bien dicha marca no es idéntica al nombre de dominio solicitado, "yoamopadrehurtado.cl", pero sí es engañosamente similar. Lo anterior atendido que la marca comercial "Padre Hurtado" se encuentra íntegramente contenida en el dominio solicitado y además es el elemento central del mismo. Además, la única diferencia entre la marca registrada "Padre Hurtado" y el dominio solicitado "yoamopadrehurtado.cl" es la expresión "yo amo", frase que no aporta un elemento de

distinción que permita diferenciarlo de la marca, pues dicha expresión no hace sino más que referirse a la figura del "Padre Hurtado", fundador de la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo. En consecuencia, éste sentenciador ha llegado a la convicción que el nombre de dominio solicitado "yoamopadrehurtado.cl" es engañosamente similar a las marcas registradas por la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo "Padre Hurtado".

II.5 Además de lo anterior debe considerarse que, se trata de una marca notoria y famosa, según consta a fojas 16 a 28, atendido que la figura del Padre Hurtado es públicamente conocido en nuestro país y fue canonizado en el año 2005. De manera que de otorgársele el nombre de dominio "yoamopadrehurtado.cl." a un tercero distinto a la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, se produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, a través, de dicha página web.

II.6 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo acreditó que es titular de los nombres de dominio "padrehurtado.cl", "funeralespaadrehurtado.cl", "padrehurtado2012.cl", "padrehurtadosj.cl", fojas 32 a 35, engañosamente similares al nombre de dominio solicitado, de manera que si se le asigna el nombre de dominio en disputa "yoamopadrehurtado.cl", al primer solicitante, con mayor razón se producirá una confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.

II.7 Del mismo modo debe considerarse que el nombre de dominio en disputa "yoamopadrehurtado.cl" corresponde en gran medida al nombre del fundador de la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

II.8 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador ha llegado a la convicción de que el nombre de dominio “yoamopadrehurtado.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “yoamopadrehurtado.cl” a la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo.

Cada parte pagará sus costas.

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

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

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

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