**Re.:** Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **cordonerialaspalmas.cl**
Oficio OF10125

---

**VISTOS:**

1. Que con fecha 9 de septiembre de 2008, doña PATRICIA DEL CARMEN ÁGUILA NILO solicita la inscripción del nombre de dominio **cordonerialaspalmas.cl**. Posteriormente, con fecha 30 de septiembre de 2008, COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA, representada en calidad de contacto administrativo por doña PAULA BENAVIDES, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **cordonerialaspalmas.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF10125, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 6 de enero de 2008, 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 15 de enero de 2009 a las 11:00 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 15 de enero de 2009, se efectúa el comparendo fijado para ese día al que asiste, por una parte, el Primer Solicitante, doña PATRICIA DEL CARMEN ÁGUILA NILO y, por la otra, doña CAROLINA SÁEZ TAPIA, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Llamadas las partes a conciliación, éste no se produce, por lo que se fijan las normas de procedimiento;

5. Que con fecha 20 de enero de 2009, el Segundo Solicitante acredita la consignación del saldo de los honorarios arbitrales correspondientes;

6. Que con fecha 21 de enero de 2009, el Primer Solicitante, doña PATRICIA DEL CARMEN ÁGUILA NILO, hace su presentación de asignación del nombre de dominio **cordonerialaspalmas.cl**, argumentando que la razón fundamental para pedir el dominio en conflicto, es que posee un negocio llamado CORDONERÍA LAS PALMAS, que se encuentra hace 10 años ubicado en la galería LAS PALMAS de Providencia. Acompaña con su presentación, copia de una factura de su cordonería, conjuntamente con una boleta de ventas y servicios;

7. Que con fecha 29 de enero de 2009, doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, en representación del Segundo Solicitante, COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA, presenta su demanda de asignación del dominio **cordonerialaspalmas.cl**, argumentando que esta compañía corresponde a la razón social de la empresa constituida por la familia Rossetti a finales de 1970, bajo el nombre de fantasía de “DULCERÍA LAS PALMAS”.

Añade el Segundo Solicitante, que esta empresa familiar, dedicada al rubro de la pastelería, en sus inicios comercializaba principalmente dulces chilenos, pero con el tiempo fue diversificando su oferta. Así, llegó a convertirse en una cadena de pastelerías y salones de té, reconocida en todo Chile por la calidad de su servicio y productos. En la actualidad, a través del uso de tecnología de punta, es capaz de ofrecer más de 300 productos en los 6 locales que dispone en Santiago.

COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA ha logrado posicionarse dentro de la comunidad de empresarios que se dedican al rubro gastronómico, al haber sido capaz de formar y mantener con éxito una empresa reconocida por el público por más de 30 años, generando empleo para cientos de personas.

El Segundo Solicitante, como parte de la estrategia para proteger este activo que ha adquirido renombre a nivel nacional, se ha preocupado de obtener también la protección de las marcas comerciales relacionadas con ella, que son las siguientes:

- **"LAS PALMAS"**, Registro Nº 543.375, para distinguir productos de las clases 29 y 30;

- **"LAS PALMAS"**, Registro Nº 588.687, para distinguir en establecimientos comerciales productos de clases 29 y 30;

- **"LAS PALMAS"**, Registro Nº 559.004, para distinguir servicios de la clase 42;

- **"LOS ARCOS DE LAS PALMAS"**, Registro Nº 533.442, para distinguir servicios de la clase 42;

- **"LOS ARCOS DE LAS PALMAS"**, Registro Nº 533.443, para distinguir establecimiento industrial de las clases 29 y 30;

- **"LOS ARCOS DE LAS PALMAS"**, Registro Nº 533.444, para distinguir establecimiento comercial, de las clases 29 y 30 en la Región Metropolitana.

COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA cuenta con algunas solicitudes de registro, cuya tramitación se encuentra aún pendiente, a saber:

- **"LAS PALMAS"**, Solicitud Nº 841.644, para distinguir productos de clase 31;

- **"LAS PALMAS"**, Solicitud Nº 841.895, para distinguir servicios de la clase 35;

- **"LAS PALMAS"**, Solicitud Nº 841.640, para distinguir servicios de la clase 43.

El Segundo Solicitante considera que los registros y solicitudes de registros marcarios son una muestra de su mejor derecho sobre el nombre de dominio en

disputa, toda vez que la marca que COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA tiene registrada se encuentra contenida completamente en el nombre de dominio solicitado. A su vez, el Segundo Solicitante indica ser titular de los nombres de dominio que contienen y se estructuran sobre la expresión "LAS PALMAS", lo cual confirma la confusión que se producirá en los usuarios de Internet. Dichos nombres de dominio son los siguientes:

- **dulcerialaspalmas.cl**
- **laspalmas.cl**
- **laspalmasdulceria.cl**
- **paseolaspalmas.cl**

El Segundo Solicitante considera evidente la similitud existente entre el nombre de dominio en disputa y las marcas registradas de propiedad de COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA, siendo casi idénticos.

El Segundo Solicitante agrega que en el nombre de dominio de autos, el Primer Solicitante se limitó a tomar la marca de COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA y agregar la expresión "CORDONERIA", lo cual considerando la fama y notoriedad de la marca **"LAS PALMAS"**, no puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado.

El Segundo Solicitante hace notar que con la expresión "**LAS PALMAS**" no sólo se identifica su marca sino también su nombre comercial de fantasía, DULCERIA LAS PALMAS.

El Segundo Solicitante añade que el Primer Solicitante simplemente se ha limitado a tomar la expresión "LAS PALMAS", que identifica a COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA y que se encuentra debidamente registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y como nombre de dominio ante NIC Chile, y agregarle el rubro de "cordonerías", lo que refleja su intención de obtener beneficios de la fama y notoriedad de la marca de COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA y, en general, se aprecia el ánimo de confundir a los consumidores, haciéndolos creer que se trata de un sitio Web de su titularidad, cuestión que no es efectiva.

El Segundo Solicitante señala que cualquier usuario de Internet enfrentado al nombre de dominio **cordonerialaspalmas.cl**, pensará lógicamente que se trata de un nuevo negocio de COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA y es precisamente eso lo que sucede con las marcas comerciales que gozan de fama, notoriedad y se utilizan efectivamente en el mercado. En efecto, aún cuando una marca comercial famosa y notoria sea utilizada para un ámbito distinto de su cobertura natural, los consumidores se verán expuestos a confusión y la asociarán con su legítimo titular, en el caso de autos, COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA.

Por otro lado, señala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que

se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red**,** para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, **"PARQUE ARAUCO"**, "**BANMÉDICA"** o **"PHILIPS"**, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

Como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo real, sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos.

En este sentido, el Segundo Solicitante indica que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que ellos, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio y han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose así la marca.

En razón de lo anterior, señala el Segundo Solicitante, los conflictos por asignación de nombres de dominio deben ser resueltos teniendo presente la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio, entre otros criterios. Es así como COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA cuenta con una familia de registros marcarios para la denominación **"LAS PALMAS"**, los cuales además son efectivamente utilizados en el mercado, encontrándose además dicha marca íntegramente contenida en el nombre de dominio en disputa.

Resulta evidente, para el Segundo Solicitante, que el nombre de dominio en conflicto es de gran interés para él, toda vez que constituye una herramienta para publicitar y promocionar sus productos y servicios.

Por otro lado, señala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra a) "*El*

*nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos*." Agrega PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales están plasmados en el Informe Final de la OMPI, así como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), que establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio, se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en particular en el artículo 22 del referido Reglamento, en su primer párrafo, letra a), el cual señala que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva, entre otras condiciones, si es "*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 reconocido*."El Segundo Solicitante indica que en el caso de autos, efectivamente el nombre de dominio en disputa, **cordonerialaspalmas.cl**, es engañosamente parecido a la marca **"LAS PALMAS"**, ya que comprende la expresión principal sobre la cual se estructura la marca de propiedad de COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA, sin agregar alguna otra expresión que permita distinguirlo de ella.

COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA señala que si se asignara el nombre de dominio al Primer Solicitante, se estaría produciendo una dilución de su reconocida marca, y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio **cordonerialaspalmas.cl**, pensando que en dicho sitio Web encontrarán información de ella y de sus servicios. En síntesis, el Segundo Solicitante considera el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y, por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

El Segundo Solicitante cita, además, el criterio de la notoriedad del signo pedido, el cual postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio. Agrega que las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. El Segundo Solicitante concluye que la aplicación de este criterio obliga a concluir que el mejor derecho sobre el nombre de dominio **cordonerialaspalmas.cl** lo tiene él, debido a que la denominación "LAS PALMAS" fue creada por COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA y ha sido ésta quien le ha otorgado fama y prestigio en nuestro país. Por lo tanto, para el Segundo Solicitante, corresponde la aplicación de este principio a la resolución del

conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio **cordonerialaspalmas.cl** a COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA.

El Segundo Solicitante considera también aplicable el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, que se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA tiene registrado el signo **"LAS PALMAS"** y sus derivados ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, y con dicha expresión no sólo se identifican sus servicios, sino que también su vasta tradición en el mercado, excelente calidad en el servicio, entre otros bienes intangibles. Además, efectiva y realmente utiliza el término "**LAS PALMAS**", por lo que los usuarios de Internet ya identifican y asocian dicha expresión con ella.

Además, el Segundo Solicitante señala que también es aplicable a este caso el Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el artículo 6 *bis*, el cual establece que: "*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*."

Indica el Segundo Solicitante que esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de **"LAS PALMAS"**, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y, por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

A su vez, el artículo 8° del Convenio de París establece que: "*El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio*". Esto es, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio. Pues bien, **"LAS PALMAS"** constituye el nombre comercial, imagen corporativa y "*goodwill*" de COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA para lo cual se han invertido cuantiosos recursos, humanos y económicos, tanto en Chile como en el extranjero y, en consecuencia, debe gozar de protección.

El Segundo Solicitante concluye que a la luz de lo expuesto y de los argumentos señalados, así como también de la titularidad de los distintos registros marcarios, y la fama y notoriedad de dichas marcas, considera que COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA es quien tiene el mejor derecho para la obtener la asignación

del nombre de dominio en disputa. Más aún, considerando que ha sido ésta quien le ha otorgado prestigio a nivel nacional a la marca **"LAS PALMAS"**, debido a la trayectoria de sus productos y la calidad de sus servicios. En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que considera concluyen necesariamente en el mejor derecho que posee COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA sobre el signo en disputa.

Los nombres de dominio son la herramienta que permitirán continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, en la medida que constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior, para COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA, la asignación del dominio **cordonerialaspalmas.cl** al Primer Solicitante, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA;

8. Que con fecha 9 de febrero de 2009, se provee y da traslado al Primer Solicitante de la presentación hecha con fecha 29 de enero de 2009 por doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, en representación del Segundo Solicitante, COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA. Asimismo, se provee y da traslado al Segundo Solicitante de la presentación de fecha 21 de enero de 2009 de doña PATRICIA DEL CARMEN ÁGUILA NILO;

9. Que con fecha 16 de febrero de 2009, doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, en representación del Segundo Solicitante, COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA, evacua el traslado argumentando que el Primer Solicitante señala en su correo electrónico de fecha 21 de enero de 2009, que su único argumento para fundar su supuesto mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, sería el hecho de que su negocio estaría ubicado en la galería o paseo "LAS PALMAS" de la comuna de Providencia. Para acreditar lo anterior, el único documento que consta en autos es una factura y una boleta en los que se expresa un Rol Único Tributario. Al respecto, el Segundo Solicitante indica que al ingresar el RUT que aparece en los documentos presentados por Primer Solicitante en la página Web del Servicio de Impuestos Internos, se confirma que éste corresponde a doña PATRICIA DEL CARMEN ÁGUILA NILO, persona natural, pero que no da cuenta de ningún supuesto negocio "CORDONERÍA LAS PALMAS" como livianamente afirma en su presentación.

   COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA acompaña fotografías de la fachada del negocio del Primer Solicitante, en el cual es posible observar que en el letrero se señala únicamente, "Cordonería" y no se hace alusión en ningún momento a la expresión "LAS PALMAS", por lo que considera que no existe un uso real y efectivo de dicha expresión para distinguir al negocio en cuestión. El Segundo Solicitante hace notar que en dichas fotografías es posible observar que doña PATRICIA DEL CARMEN ÁGUILA NILO, al parecer, tendría otro local ubicado en la calle Santa

Magdalena Nº 15, por lo que si el argumento del Primer Solicitante es que su mejor derecho sobre el nombre de dominio **codonerialaspalmas.cl** en conflicto "*obedece exclusivamente por estar ubicados hace 10 años en la galería Las Palmas*", bajo la misma lógica debería haber solicitado el nombre de dominio **cordoneriasantamagdalena.cl**. Por lo demás, es COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA quien es el titular del nombre de dominio **paseolaspalmas.cl**.

COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA considera que el Primer Solicitante carece de un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, por tener ella registrada la marca **"LAS PALMAS"**, el nombre de dominio **laspalmas.cl**, así como una familia de registros y solicitudes marcarios y otros nombres de domino basados en esta expresión distintiva. Por lo demás, es titular del nombre de dominio **paseolaspalmas.cl**.

El Segundo Solicitante añade que doña PATRICIA DEL CARMEN ÁGUILA NILO sustenta toda su escueta argumentación en que hace más de 10 años se ubicaría en el Paseo o Galerías Las Palmas. En relación a ello, COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA considera que se trata de un fundamento cuyo valor es prácticamente nulo, ya que no existen registros marcarios, nombres de dominio y ni siquiera un uso efectivo en el mercado de la expresión "CORDONERÍA LAS PALMAS", ya que como se señaló anteriormente, ni las boletas, ni las facturas, ni el propio aviso publicitario de la fachada del negocio hace alusión a dicha expresión. Por lo demás, no existe evidencia alguna de que dicho negocio esté ubicado y funcionando desde la cantidad de años que señala el Primer Solicitante. De hecho, los documentos aportados aluden a los años 2008 y 2009.

El Segundo Solicitante destaca que es un hecho público y notorio que COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA desarrolla sus actividades desde hace más de 30 años, sin perjuicio de lo cual se encuentran acompañados al proceso certificados de registros marcarios de hace más de una década.

El Segundo Solicitante argumenta además, que la palabra "cordonería" es un concepto vago y que es virtualmente imposible asociarlo a una persona o empresa determinada. Sin embargo, diverso es el caso de la expresión "**LAS PALMAS**", por cuanto se trata de una marca famosa y notoria de COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA, la cual se encuentra debidamente registrada ante la autoridad marcaria respectiva y NIC Chile. En este sentido, doña PATRICIA DEL CARMEN ÁGUILA NILO se limitó a tomar la marca de COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA y agregó la expresión "CORDONERIA", lo cual considerando la fama y notoriedad de esta marca, no puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado.

Según el Segundo Solicitante, queda en evidencia la falta de fundamentos del Primer Solicitante, la cual en todas sus presentaciones no ha sido capaz de acreditar a lo menos algún grado de vinculación o conexión con el dominio en disputa.

El Segundo Solicitante concluye que sólo cabe preguntarse si existe algún elemento o antecedente por el cual doña PATRICIA DEL CARMEN ÁGUILA NILO realmente pueda acreditar un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y concluye que, al

parecer, no existe elemento o antecedente alguno, y considera que lo que busca el Primer Solicitante es simplemente confundir. Por tanto, resulta evidente, para el Segundo Solicitante, que el Primer Solicitante no ha sido capaz de dar argumento alguno por medio del cual se pueda acreditar un mejor derecho o, al menos, algún tipo de vinculación con el dominio en disputa.

El Segundo Solicitante hace notar que el simple hecho de tener la calidad de Primer Solicitante, bajo ningún punto de vista libera a doña PATRICIA DEL CARMEN ÁGUILA NILO de su obligación de acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa.

10. Que por resolución de fecha 23 de febrero de 2009, se provee el escrito presentado por doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, en representación del Segundo Solicitante, COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA. lo que se notifica por correo electrónico;

11. Que con fecha 13 de marzo de 2009, 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 el Primer Solicitante señala ser posee un negocio llamado CORDONERÍA LAS PALMAS, que se encuentra hace 10 años ubicado en la galería LAS PALMAS de Providencia, lo que acredita mediante una copia de una factura y de una boleta de ventas y servicios en las que se individualiza al Primer Solicitante, se indica que el rubro es "cordonería, paquetería, bazar y artículos de regalos", se indica el domicilio del negocio, Providencia N° 2209, Local 044, con sucursal en Santa Magdalena 15, ambas en la Comuna de Providencia, y se señala que el nombre de fantasía bajo el cual opera es "LAS PALMAS";

5. Que, as su vez, COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA indica que esta razón social corresponde a la de la empresa constituida por la familia Rossetti a finales de 1970, bajo el nombre de fantasía de "DULCERÍA LAS PALMAS". Agrega que esta

empresa familiar, dedicada al rubro de la pastelería, en sus inicios comercializaba principalmente dulces chilenos, pero con el tiempo fue diversificando su oferta, siendo hoy una cadena de pastelerías y salones de té reconocida en todo Chile por la calidad de su servicio y productos, contando en la actualidad con 6 locales en Santiago;

6. Que mediante los documentación acompañada por el Segundo Solicitante, y no objetada por el Primer Solicitante, COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA ha acreditado ser titular de las marcas comerciales **"LAS PALMAS"** Registro Nº 543.375 para distinguir productos de las clases 29 y 30, **"LAS PALMAS"** Registro Nº 588.687 para distinguir en establecimientos comerciales productos de clases 29 y 30, **"LAS PALMAS"** Registro Nº 559.004 para distinguir servicios de la clase 42, **"LOS ARCOS DE LAS PALMAS"** Registro Nº 533.442 para distinguir servicios de la clase 42, **"LOS ARCOS DE LAS PALMAS"** Registro Nº 533.443 para distinguir establecimiento industrial de las clases 29 y 30 y **"LOS ARCOS DE LAS PALMAS"** Registro Nº 533.444 para distinguir establecimiento comercial de las clases 29 y 30, en la Región Metropolitana. Asimismo, el Segundo Solicitante es titular de las solicitudes de las marcas **"LAS PALMAS"** Nº 841.644 para distinguir productos de clase 31, **"LAS PALMAS"** Nº 841.895 para distinguir servicios de la clase 35 y **"LAS PALMAS"** Nº 841.640 para distinguir servicios de la clase 43. Por último, COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA ha acreditado ser titular de los nombres de dominio **dulcerialaspalmas.cl**, **laspalmas.cl**, **laspalmasdulceria.cl** y **paseolaspalmas.cl**;

7. Que el Segundo Solicitante considera que el nombre de dominio en disputa es casi idéntico a las marcas registradas de su propiedad, agregando que el Primer Solicitante se limitó a tomar la marca de COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA y agregar la expresión "CORDONERIA". Asimismo, señala que considerando la fama y notoriedad de la marca **"LAS PALMAS"**, la expresión "CORDONERIA" no puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado. Además, indica que la intención del Primer Solicitante es de obtener beneficios de la fama y notoriedad de la marca de COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA, y confundir a los consumidores;

8. COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA señala que el Primer Solicitante no hace un uso real y efectivo de la expresión "LAS PALMAS" para distinguir el negocio de su propiedad ya que, tal como acredita mediante fotografías de la fachada del negocio en cuestión, es posible observar que el letrero señala únicamente, "CORDONERÍA", y no se hace alusión en ningún momento a la expresión "LAS PALMAS";

9. Que COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA observó los documentos acompañados por el Primer Solicitante, indicando que éstos son instrumentos privados que emanan del propio interesado, por lo que no consta ni puede constarle su autenticidad ni integridad. Al respecto, éste árbitro considera improcedente dicha impugnación, puesto que de aceptarse este criterio, sería necesario rechazar también la documentación allegada a este expediente por el Segundo Solicitante, al consistir ella también en instrumentos privados acompañados por él mismo. Sin perjuicio de lo anterior, es este sentenciador el que debe determinar en cada caso la validez de los documentos y, por consiguiente, se les otorga a los documentos

acompañados la debida validez, siendo ellos ponderados al momento de dictarse sentencia;

10. Que mediante la documentación acompañada por el Primer Solicitante, se acredita que éste efectivamente es dueño de un establecimiento comercial, en particular una cordonería, paquetería, bazar y tienda de artículos de regalos, encontrándose dicho negocio en la Avenida Providencia N° 2209, Local 044, en la denominada GALERÍA LAS PALMAS. Asimismo, se acredita mediante la documentación acompañada, que la mencionada cordonería utiliza el nombre de fantasía "LAS PALMAS", como consta tanto en la copia de la factura como de una boleta de ventas y servicios que se allega a este expediente;

11. Que el dominio en conflicto está compuesto de tres términos de uso común en nuestro lenguaje, a saber, "CORDONERÍA", "LAS" y "PALMAS". Al respecto, COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA, contrariamente a lo que da a entender, no tiene derechos exclusivos ni excluyentes sobre la expresión "LAS PALMAS", puesto que existen numerosas marcas comerciales en distintas clases del Clasificador Internacional de Marcas que la incluyen;

12. Además, también se encuentran inscritos numerosos dominios a nombre de terceros, los cuales incluyen la expresión "LAS PALMAS", entre otros: **campinglaspalmas.cl**, **colegiolaspalmas.cl**, **condominiolaspalmas.cl**, **constructoralaspalmas.cl**, **laspalmasdemaipu.cl**, **laspalmasdesuecia.cl**, **laspalmasshopping.cl**, **miradorlaspalmas.cl**, etc.;

13. Que, asimismo, si bien mediante la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, éste ha acreditado ser dueño de una familia de marcas **"LAS PALMAS"**, no ha acreditado ser titular de registro marcario alguno que incluya la palabra "CORDONERÍA", que corresponde a la primera palabra del dominio **cordonerialaspalmas.cl** en disputa. Además. Tampoco ha acreditado operar en el rubro de las cordonerías, ni que este tipo de establecimiento comercial esté protegido por alguno de sus registros marcarios;

14. Que si bien el Primer Solicitante no tiene registrada como marca comercial la expresión **"LAS PALMAS"**, éste efectivamente está haciendo un uso marcario de la mencionada expresión, al utilizarla para identificar la cordonería que lleva dicho nombre, como se aprecia de la documentación que acompaña. Por consiguiente, puede concluirse que el Primer Solicitante ha hecho un uso real y efectivo en el mercado de la marca **"LAS PALMAS"**;

15. Que a juicio de este árbitro, el uso que el Primer Solicitante le da a la expresión "LAS PALMAS", corresponde a un uso legítimo que nada tiene que ver con el giro, los productos o servicios amparados por los registros marcarios de propiedad de COMERCIALIZADORA ROSSETTI LIMITADA;

16. Que, en consecuencia, no es dable pensar que los usuarios de Internet, o los consumidores en general, vayan a confundir el nombre de dominio de autos con la dulcería **"LAS PALMAS"** de propiedad del Segundo Solicitante, ni con los productos o servicios amparados por las marcas de su propiedad;

17. Que contrariamente a lo que dice el Segundo Solicitante, no puede considerarse que exista un aprovechamiento de la fama y notoriedad de su familia de marcas **"LAS PALMAS"** por parte de doña PATRICIA DEL CARMEN ÁGUILA NILO por el uso de la expresión "LAS PALMAS", dado que claramente la razón por la cual el Primer Solicitante usa la mencionada expresión, es por el hecho de encontarse la cordonería aludida en la galería LAS PALMAS de Providencia. En consecuencia, puede concluirse que la sola inclusión de la expresión "LAS PALMAS" en el dominio solicitado, es insuficiente como para que vaya a asociarse el dominio pedido con el Segundo Solicitante;

18. Que, por consiguiente, este árbitro ha llegado al convencimiento que el nombre de dominio **cordonerialaspalmas.cl** no se identifica con el Segundo Solicitante, ni con sus marcas comerciales;

19. 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;

20. Que, en consecuencia, sobre la base de los fundamentos y antecedentes hechos valer por las partes y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que a doña PATRICIA DEL CARMEN ÁGUILA NILO le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

**SE RESUELVE:**

Asígnese el nombre de dominio **cordonerialaspalmas.cl** al Primer Solicitante, doña PATRICIA DEL CARMEN ÁGUILA NILO, RUT N° 5.086.100-7.

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 doña Claudia Ruíz Jaramillo y a doña Lorena Carvajal Valdés, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 7 de julio de 2009.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo
RUT 16.413.746-5

Lorena Carvajal Valdés
RUT 13.554.573-2