Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernández 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.

decostylo.cl

En Santiago a 2 de Marzo de 2012, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio decostylo.cl, vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos JORGE ROLANDO ZUNIGA BARRIOS, Primer Solicitante, domiciliado en Arturo Prat N° 390-398, Santiago, Chile; y por la otra PARIS S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (CENCOSUD RETAIL S.A.), Segundo Solicitante, domiciliado Andrés Bello N° 2711, piso 19, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 26 de Diciembre de 2011, se recibió en mi oficina Oficio Nº 15622 materia solicita arbitraje dominio decostylo.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Que con fecha 29 de Diciembre de 2011 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento para el día 10 de Enero de 2012 a las 12:30 horas, lo cuál consta en autos.

3. Que con fecha 10 de Enero de 2012, siendo las 12:40 horas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante PARIS S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (CENCOSUD RETAIL S.A.), a través de la abogada Sra. María Luisa Valdés quien delega poder en la habilitada de derecho Elisa Zavala.; y con la inasistencia del Primer Solicitante JORGE ROLANDO ZUNIGA BARRIOS; y en presencia de Doña Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliación que ponga termino al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la Reglamentación NIC. Al contarse con la sola presencia de una de las partes no se produce acuerdo, por lo que procede fijar las normas del procedimiento.

4. Que con fecha 24 de Enero de 2012 y dentro del plazo de 10 días se presentaron argumentos de mejor derecho de parte del Segundo Solicitante, PARIS S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (CENCOSUD RETAIL S.A.).

5. Que con fecha 25 de Enero de 2012. Al escrito se resolvió: A LO PRINCIPAL: Se tiene por presentada demanda de mejor derecho. PRIMER OTROSI: Por acompañados los documentos. SEGUNDO OTROSÍ: Téngase presente.

6. Se dejó constancia que no se recibieron argumentos ni pruebas del Primer Solicitante. De acuerdo con el punto N° 3 Fijado en las Normal del Procedimiento, se cita a las partes a oír sentencia.

7. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

I. En 1900, don José María Couso creó la tienda "Mueblería PARÍS", ubicada en el centro de Santiago, sentando las bases para lo que, más de un siglo después, se convertiría en una de las empresas líderes en retail en nuestro país: PARIS S.A.

II. Para coronar 100 años de exitosa trayectoria, en 1999 PARÍS S.A. lanzó al mercado su portal de ventas por Internet, siendo la primera cadena de tiendas por departamentos en Chile en llevar a cabo esta iniciativa. Ya no es sólo una gran tienda sino un holding de empresas que se proyecta hacia el futuro con éxito y sólidas bases.

III. En la actualidad, esta multitienda cuenta con más de 28 tiendas comerciales, aumentando su presencia en distintas regiones del país, como Antofagasta, Viña del Mar, entre otras. Asimismo, se ha concretado la apertura del Banco París mediante la compra de la división Santiago Express al Banco Santander Santiago y se han creado una serie de marcas comerciales propias, como AUSSIE, ANY TIME, ALANIZ, NEX, OPPOSITE y **STYLO**, para distinguir distintas líneas de productos, las que gozan de un gran reconocimiento y recordación en el mercado y en la red global Internet.

IV. La marca **STYLO**, una de las primeras marcas propias que nuestra mandante posicionó y que fue concebida en un principio para distinguir una exclusiva línea de productos para el hogar.

V. Nuestra representada cuenta con una serie marcas comerciales como parte de la estrategia para distinguirse en el mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"). y que se detallan a continuación:

1. Registro Nº 754.176, "**STYLO**", mixta, para distinguir "*catálogos e impresos promocionales*", en clase 16.
2. Registro N° 754.206, "**STYLO**", mixta, para distinguir "*espejos*", en clase 20.
3. Registro N° 754.207, "**STYLO**", mixta, para distinguir "*utensilios y recipientes para el menaje de mesa y cocina; cristalería, porcelana y loza*", en clase 21.
4. Registro N° 754.208, "**STYLO**", mixta, para distinguir "*mantelería, ropa de cama y baño*", en clase 24.
5. Registro N° 748.408, "**STYLO**", mixta, para distinguir productos en clase 34.
6. Registro N° 748.409, "**STYLO**", mixta, para distinguir productos en clase 28.
7. Registro N° 748.410, "**STYLO**", mixta, para distinguir productos en clase 27.
8. Registro N° 748.411, "**STYLO**", mixta, para distinguir productos en clase 8.
9. Registro N° 748.412, "**STYLO**", mixta, para distinguir productos en clase 4.
10. Registro N° 748.413, "**STYLO**", mixta, para distinguir productos en clase 34.

11. Registro N° 748.414, "**STYLO**", mixta, para distinguir productos en clase 28.
12. Registro N° 748.415, "**STYLO**", mixta, para distinguir productos en clase 27.
13. Registro N° 748.416, "**STYLO**", mixta, para distinguir productos en clase 8.
14. Registro N° 748.417, "**STYLO**", mixta, para distinguir productos en clase 4.
15. Registro N° 754.172, "**STYLO**", mixta, para distinguir productos en clase 16.
16. Registro N° 754.173, "**STYLO**", mixta, para distinguir productos en clase 20.
17. Registro N° 754.174, "**STYLO**", mixta, para distinguir productos en clase 21.
18. Registro N° 754.175, "**STYLO**", mixta, para distinguir productos en clase 24.

VI. Como se aprecia, nuestra mandante es titular de marcas comerciales que corresponden exactamente a la expresión "**STYLO**" para distinguir sus famosos productos para el hogar, entre los que se encuentran precisamente productos de DECORACIÓN (DECO), gozando estos de un altísimo nivel de asociación y reconocimiento entre los usuarios de Internet y público en general.

VII. Reiteramos que el dominio solicitado DECO**STYLO**.CL, es engañosamente similar al nombre de dominio ya señalado de propiedad de nuestra mandante. Como se observa, el demandado de autos procedió a solicitar como nombre de dominio la expresión "**STYLO**", anteponiendo únicamente la palabra DECO, **que se vincula estrechamente con mi mandante y sus marcas comerciales, toda vez que estas distinguen, entre otros, productos para el hogar y DECORACIÓN.**

VIII. Por lo tanto, y según lo señalado, resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto "DECO**STYLO**.CL" es de gran interés para PARIS S.A., toda vez que la expresión "**STYLO**" corresponde precisamente a sus marcas registradas y el dominio en disputa alude directamente a uno de los productos que ofrece mediante dicha marca en el mercado.

IX. Que el Segundo solicitante, en apoyo de sus argumentos presentó abundante prueba documental, entre ellos los siguientes documentos:

1. Copia de los certificados de registros marcarios singularizados en el Nº 3 de lo principal de esta presentación.
2. Copia del certificados del nombre de dominio individualizado en el Nº 4 de lo principal de esta presentación.
3. Impresión del sitio Web www.paris.cl, sitio oficial de nuestra mandante, en el cual se puede apreciar su historia, principales productos y servicios, así como el uso recurrente de sus marcas, entre ellas **STYLO**.
4. Copia del sitio Web www.wikipedia.org, en el cual aparece una breve reseña histórica de nuestra representada, dando cuenta de su fama y notoriedad en el mercado nacional.
5. Impresión del sitio Web www.paris.cl, en el que se pueden apreciar una serie de productos con un claro propósito DECORATIVO para el hogar que se distinguen con la marca **STYLO**.
6. Copia de la sentencia recaída sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl" de fecha 21 de mayo de 2006.
7. Copia de la sentencia recaída sobre el nombre de dominio linternasmaglite.cl, de fecha 15 de junio de 2009.
8. Copia de la sentencia recaída sobre el nombre el nombre de dominio promain.cl, de fecha 6 de julio de 2009.

8. Que por parte del Primer Solicitante no se recibió ningún tipo de argumentos ni pruebas para su mejor derecho.

VISTOS:

1. Que la Reglamentación de NIC Chile, en su artículo 14, señala 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, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio.

2. Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado decostylo.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

3. Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el titular de la marca STYLO, una marca registrada en Chile de acuerdo a la prueba rendida en autos

4. Que por otra parte, el Primer Solicitante no realizó presentación alguna en autos ni tampoco acreditó derecho alguno respecto del dominio en disputa.

5. Que además de acuerdo a la trayectoria de uso de la marca y sus registros, según la prueba rendida, la marca STYLO resulta tener características de ser una marca famosa y reconocida en el mercado para productos de mueblería y decoración, de tal manera que el prefijo DECO agregado al nombre solicitado DECOSTYLO no hace más que aludir justamente al rubro o productos que son comercializados bajo la marca STYLO del Segundo Solicitante. De tal manera que un dominio como decostylo.cl no puede otorgarse a un tercero que no sea el titular de la marca Stylo a fin de evitar confusiones en el público consumidor usuario de la Internet.

6. Que en tales circunstancias es del todo evidente el mejor derecho del Segundo Solicitante, quien lo ha acreditado en autos a través de registros marcarios, de la prueba enumerada y de sus argumentos, en mérito de lo cual,

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio decostylo.cl al Segundo Solicitante PARIS S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (CENCOSUD RETAIL S.A.).

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.
Envíese además e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Faviola Godoy Vega, Rut: 15.430.652-8 y doña Cinthia Neira Ledesma; RUT: 17.251.225-9, Ambas de mi mismo domicilió.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

FAVIOLA GODOY VEGA
RUT: 15.430.652-8

CINTHIA NEIRA LEDESMA.
RUT: 17.251.225-9