Santiago, 4 de diciembre de dos mil ocho.

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "**elemporiodelchef.cl",** siendo partes "ENZO MARCELO NAVARRO OSORIO", domiciliado en Calle Uno 1043, San Miguel, Santiago y "S.A.C.I. Falabella", domiciliada en Rosas nro. 1665, Santiago, Chile.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistió solamente el segundo solicitante, representado por don Rodrigo León, por lo que no se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante presentó sus argumentaciones y acompañó documentos. Los argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:

a. Tiene una empresa dedicada a la distribución de alimentos y, considerando que uno de sus asesores es chef, decidió solicitar el nombre de dominio elemporiodelchef.cl, con el objeto de obtener una identidad, ya que su trabajo consiste en ofrecer productos gourmet a restaurantes y hoteles.
b. Poseen contactos con proveedores en Alemania, México y Colombia.

c. Hoy operan con la razón social Sociedad Comercial Navarro y Uribe, R.U.T. 76.016.061-k, calle Londres 92, Santiago Centro.

El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Copia de la factura emitida por NIC Chile donde consta la solicitud del nombre de dominio de autos.
2. Comprobante de pago de la inscripción del nombre de dominio de autos.

SEXTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante formuló demanda de asignación de dominio y acompañó documentos. Los argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:

a. Uno de los principios fundamentales en relación con Internet es el derecho de las partes de capitalizar su trayectoria comercial.
b. La aplicación simplista del principio "first come first served" implicaría una injusticia, por lo que los criterios de los jueces se han ido orientando hacia el principio del "mejor derecho".
c. S.A.C.I. FALABELLA es una empresa destacada y ampliamente posicionada, que como parte de la protección de sus marcas registró el concepto "Emporio".
d. La expresión elemporiodelchef.cl confundirá a los clientes de su representada, dado que sus marcas protegen precisamente productos frescos para el chef, clase 41 y servicios clase 42.
d. la marca EMPORIO FALABELLA distingue establecimientos comerciales para productos de la clase 1 a 34, incluidos las clases 8 – utensilios de cocina-, 21 – platos y copas y 24-manteles-, entre otros.
e. Se puede constatar que su representada tiene un derecho exclusivo de propiedad industrial sobre el elemento distintivo del nombre de dominio de autos: EMPORIO. Pero además, al contar con el elemento CHEF se deduce que se distinguirá un establecimiento comercial para venta de productos de cocina, lo que se relaciona con las marcas de su representada.
f. Es injusto que un tercero se beneficie del prestigio del nombre y marcas de una empresa.
g. El dominio elemporiodelchef.cl utiliza una marca comercial de Falabella S.A.C.I., incluyéndola en el dominio, vulnerando así su propiedad sobre la expresión.
h. El artículo 14 del Reglamento de NIC Chile hace responsable al solicitante de que su solicitud no vulnere los principios de abusos de publicidad, competencia leal y ética comercial.

i. El artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, que señala las causales de revocación de nombres de dominio, si bien está en el acápite de la revocación, es útil a este caso en cuanto abona nuestra tesis.
j. La visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado, haciéndose cargo del conflicto comercial que genera asignar un dominio que produce confusión y error.
k. Si empieza a circular en el mercado una expresión idéntica a las marcas y nombres de dominio de su representada, se debilitará su capital comercial, lo que es injusto y contrario a su derecho de propiedad sobre sus signos.
l. La identidad de una organización por ley y sentido común debe ser administrada por ella. De no ser así terceros podrían beneficiarse de su posicionamiento en el mercado inscribiendo nombres de dominio que se basan en marcas de mayor prestigio.
m. De otorgarse el nombre de dominio a la contraria se generarán errores y confusiones en el mercado sobre la procedencia de los productos o servicios ofrecidos, relacionándolos con los de Falabella S.A.C.I.
m. El capital de posicionamiento válidamente adquirido se perdería frente a un tercero que no posee un derecho equivalente.
n. Buena fe, interés legítimo, marcas comerciales, nombres de dominio, presencia comercial y trayectoria son elementos que configuran el mejor derecho de su representada.

El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Copia de los documentos que dan cuenta de su personería.
2. Informe de las marcas EMPORIO registradas por su representada.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal tuvo por interpuestas las demandas por asignación de nombre de dominio, tuvo por acompañados los documentos presentados y dio traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a sus contrapartes respectivas.

OCTAVO: Que, este tribunal recibió la causa a prueba, señalando como puntos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1) Identificación y/o uso efectivo de la expresión "elemporiodelchef" por parte de ambos solicitantes en el desarrollo de sus actividades; 2) Interés de ambos solicitantes en el nombre de dominio en disputa; 3) Efectividad de que don Enzo Marcelo Navarro Osorio administra una empresa dedicada a la distribución de alimentos y 4)

Efectividad de que la empresa referida en el punto 3) anterior ofrece productos gourmet a restaurantes y Hoteles 5 estrellas.

NOVENO: Que, este tribunal decretó como medidas para mejor resolver las siguientes: 1. La búsqueda en la página web www.nic.cl de nombres de dominio que contengan la expresión "emporio" y 2. La búsqueda en el buscador Google para Chile de las expresiones "emporio", "elemporiodelchef" y "el emporio del chef".

DÉCIMO: Que, no habiendo acompañado las partes más argumentaciones y pruebas al proceso, habiéndose practicado las diligencias ordenadas como medidas para mejor resolver decretadas y, atendiendo al mérito de autos, este tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

UNDÉCIMO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DUODÉCIMO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis de los documentos y argumentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés comercial legítimo, pero de distinta consistencia.

DECIMOTERCERO: Que, siendo efectivo que don ENZO MARCELO NAVARRO OSORIO fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DECIMOCUARTO: Que, a través de los argumentos presentados por el Primer Solicitante, queda acreditado que ha solicitado el nombre de dominio en disputa a fin de distinguir una actividad de distribución y comercialización de alimentos.

DECIMOQUINTO: Que, en relación con el Segundo de los solicitantes, Falabella S.A.C.I., queda acreditado, a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada, que es titular de diversas marcas "EMPORIO". De lo anteriormente señalado, y de sus propios dichos, se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web, evitar la posibilidad de dilución marcaria, y la confusión de los consumidores.

DECIMOSEXTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, sin perjuicio de ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DECIMOSÉPTIMO: Que, la expresión "elemporiodelchef.cl" difiere sustancialmente de la expresión "emporio", la cual conforma el conjunto de marcas de titularidad del Segundo Solicitante. Atendido lo expuesto, es la opinión de este sentenciador que el hecho de que el Primer Solicitante detente el nombre de dominio en disputa, no generará confusión o error en los consumidores y usuarios de la Web. Lo anterior, toda vez que el nombre de dominio de autos lo constituye la expresión "elemporiodelchef", la cual contiene, junto al elemento "emporio", el elemento "chef", el cual le otorga, junto a los segmentos "el" y "del", una diferenciación suficiente, formando una expresión distintiva y con un significado propio.

DECIMOCTAVO: Que, asignar el nombre de dominio "elemporiodelchef" al Segundo Solicitante para el solo efecto de protección de sus signos distintivos, no habiendo a juicio de este sentenciador una amenaza real de confusión o dilución, no resulta prudente, considerando que en el mercado han coexistido distintos agentes que ostentan la titularidad de diversos registros marcarios y nombres de dominio que incorporan la expresión "emporio", realizando cada uno de ellos su propia inversión en publicidad y una actividad comercial real dentro de sus respectivos rubros, lo que les otorga un derecho a utilizar la expresión en cuestión y sus derivados, según corresponda. Confirman lo anterior la búsqueda en la página web www.nic.cl de nombres de

dominio que contienen la expresión "emporio", la que arrojó una larga lista de coincidencias, todas pertenecientes a distintos titulares, tales como "emporiorural", "chileemporios", "distribuidoraelemporio", "emporiodeli" y "emporiolarosa" entre otros.

DECIMONOVENO: Que, por último, no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos de Falabella S.A.C.I., el hecho de que el Primer Solicitante detente el nombre de dominio en disputa.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil,

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio "elemporiodelchef.cl" al Primer Solicitante, don "ENZO MARCELO NAVARRO OSORIO", domiciliado en Calle Uno 1043, San Miguel, Santiago

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

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

Rol Nº 45-2008

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y doña Carolina Henríquez Mandiola.

.