En Santiago de Chile, a 18 de marzo de 2014.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°18880 de fecha 25 de noviembre de 2014 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "fullday.cl", designación que acepté con fecha 27 de noviembre 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) Don Raúl José Villarroel Loaiza, Rut. 15.310.951-6, con domicilio en la ciudad de Viña del Mar, Calle Sol Y Mar 21 depto. g21 de la comuna de Viña del Mar, correo electrónico evolucionsolar@live.com; y 2) Plaza Oeste S.A., Rut. 96.653.650-0, representada por Porzio, Ríos & Asociados y en autos por el abogado don Hernán Ríos de Marimón, con domicilio en esta ciudad, Cerro El Plomo 5680 piso 10 de la comuna de Las Condes, correo electrónico porzio@porzio.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 18 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 don Raúl José Villarroel Loaiza, a quien le fue notificada el acta por carta certificada, según consta a fojas 19 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Raúl José Villarroel Loaiza.

Don Raúl José Villarroel Loaiza no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de Plaza Oeste S.A.

Consta a fojas 43 y siguientes que don Hernán Ríos De Marimón en representación de Plaza Oeste S.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que Plaza S.A. es la sociedad holding que agrupa a todas las sociedades propietarias de los centros comerciales que operan bajo una misma marca, entre las cuales figura Plaza Oeste S.A. Agrega que en Chile, estos centros comerciales o "malls" operan como una cadena unificada bajo la marca "Mall Plaza", de la cual su mandante, Plaza Oeste S.A., es legítimo representante y titular. A continuación hace una referencia histórica de Mall Plaza y señala su giro y sucursales a lo largo de todo el país. Concluye que Mall Plaza puede ser considerado como el centro comercial más grande en Chile, con una activa participación en el extranjero, contando además con una completa oferta de servicios que sobrepasa, con mucho, el ámbito comercial, contribuyendo en esferas como la cultura, salud, educación y esparcimiento. Fundamenta que dentro de la estrategia de negocios de sus mandantes aparece el concepto de "Full Day", que consiste en una venta especial que dura un día, en que los clientes de los distintos centros comerciales pertenecientes a Plaza Oeste S.A. pueden aprovechar descuentos y promociones mayores a las usuales. Explica que las ventas Full Day se realizan en fechas especiales, como el día de la madre, navidad, día del niño, etc., y buscan entregar a los clientes una oportunidad para adquirir las mejores novedades a un precio muy

conveniente. Teniendo presente lo anterior, su mandante registró precisamente las marcas "Full Day", y cita los registros. Agrega que los consumidores y usuarios de internet ya relacionan dicha expresión con su mandante, de modo que cualquier marca o nombre de dominio que se construya en forma similar será natural o necesariamente asociado a Plaza Oeste S.A. y sus empresas relacionadas, más aún, si dicho nombre dominio reproduce una marca ya registrada, como lo es "Full Day" sin agregar otro elemento diferenciador adicional. En virtud de lo anterior, fundamenta que el usuario de internet asociará la expresión "Full Day" a su representada e ingresará al dominio en disputa bajo la creencia que está destinado a identificar los productos, servicios y establecimientos que Plaza Oeste S.A. presta. Concluye que la titularidad y uso por parte del Sr. Villarroel del nombre de dominio en disputa, generará toda clase de confusión y error entre los usuarios de internet. Recalca que el Sr. Villarroel no ha adicionado elemento alguno que otorgue distintividad a la expresión solicitada como nombre de dominio, que permita diferenciarla de las expresiones registradas como marca comercial. Agrega que el uso de la expresión "Full Day", corresponde a una creación original de sus mandantes, quienes, como consecuencia de su amplia trayectoria en el mercado nacional, actualmente es sinónimo de calidad y excelencia de los servicios ofrecidos por sus representados y no por terceras personas. Por otra parte se refiere a la mala fe del primer solicitante, fundamenta que la expresión "Full Day" es una marca registrada y ampliamente utilizada en el mercado nacional, así como ampliamente publicitada en el mismo, y existiendo el registro de marca "Full Day" de titularidad de sus mandantes, resultaría poco convincente que el Sr. Villarroel alegara el desconocimiento de la marca "Full Day". La existencia de mala fe en el primer solicitante y su clara intención de beneficiarse de la marca de propiedad de sus mandantes por cuanto el nombre de dominio solicitado no es más que una copia de su marca "Full Day". Por esto, concluye que la demandada busca aprovecharse de la fama y notoriedad de la marca de sus mandantes. En cuanto a los fundamentos de derecho, se refiere al cumplimiento de las normas del Reglamento de NIC Chile y fundamenta que no cabe en autos la aplicación del principio first come, first served. Finalmente para

acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, acompaña los siguientes documentos: Impresiones obtenidas en www.inapi.cl, que dan cuenta de la titularidad por parte de Plaza Oeste S.A. y sus empresas relacionadas de los registros de marca "Full Day"; Conjunto de impresiones obtenidas de diversos sitios web pertenecientes a Plaza S.A. y sus empresas relacionadas, que dan cuenta de publicidad de "Full Day" en los distintos centros comerciales pertenecientes al holding empresarial.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Raúl José Villarroel Loaiza.

Don Raúl José Villarroel Loaiza no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por el Plaza Oeste S.A. ni objetó los documentos acompañados.

1.6.2 Respuesta de Plaza Oeste S.A.

Plaza Oeste S.A. no evacuó respuesta, atendido que don Raúl José Villarroel Loaiza no presentó planteamientos.

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

A fojas 46 de autos, con fecha 7 de marzo de 2014, 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 don Raúl José Villarroel Loaiza con fecha 3 de mayo de 2013 solicitó el nombre de dominio "fullday.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Plaza Oeste S.A. representada por Porzio, Ríos & Asociados, lo solicitó con fecha 29 de mayo de 2013.-

II.2 Que don Raúl José Villarroel Loaiza no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por Plaza Oeste S.A.

II.3 Que Plaza Oeste S.A. fundamentó su mejor derecho en que dentro de su estrategia de negocios aparece el concepto de "Full Day", que consiste en una venta especial que dura un día, que se realizan en fechas especiales, como el día de la madre, navidad, día del niño, etc., y buscan entregar a los clientes una oportunidad para adquirir las mejores novedades a un precio muy conveniente. Teniendo presente lo anterior, registró la marca "Full Day", cita los registros, que los consumidores y usuarios de internet ya relacionan con su mandante, de modo que cualquier marca o nombre de dominio que se construya en forma similar será natural o necesariamente asociado a Plaza Oeste S.A. y sus empresas relacionadas, más aún, si dicho nombre dominio reproduce una marca ya registrada, como lo es "Full Day" sin agregar otro elemento diferenciador adicional. Concluye que la titularidad y uso por parte del Sr. Villarroel del nombre de dominio en disputa, generará toda clase de confusión y error entre los usuarios de internet y recalca que el Sr. Villarroel no ha adicionado elemento alguno que otorgue distintividad a la expresión solicitada como nombre de dominio, que permita diferenciarla de las expresiones registradas como marca comercial. Por otra parte se refiere a la mala fe del primer solicitante y su clara intención de beneficiarse de la marca de su propiedad y busca aprovecharse de la fama y notoriedad de la marca. En cuanto a los fundamentos de derecho, se refiere al cumplimiento de las normas del Reglamento de NIC Chile y fundamenta que no cabe en autos la aplicación del principio first come, first served.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Plaza Oeste S.A., fojas 27 y 28, consta que tiene registrada en Chile la marca "Full Day". Que

la marca es idéntica al nombre de dominio en disputa, “fullday.cl”. En consecuencia Plaza Oeste S.A. tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

II.5 Que la marca “Full Day” registrada por Plaza Oeste S.A. es famosa y notoria, según consta de la documentación acompañada a fojas 20 a 26. De manera que si se le asigna el nombre de dominio “fullday.cl” al primer solicitante, se produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos, a través, de dicha página web.

II.6 Atendido los considerandos anteriores y atendido, además, que Raúl José Villarroel Loaiza, no señaló ni acreditó tener interés en el nombre de dominio en disputa, éste sentenciador ha llegado a la convicción que el nombre de dominio “fullday.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Plaza Oeste S.A.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “fullday.cl” a Plaza Oeste S.A.

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.