Fallo arbitral por dominio "maspuntos.cl"

JORGE PIZARRO VELASCO (NO VALIDADO)

-v-

PARIS S.A. (CENCOSUD RETAIL S.A.)

REP. SARGENT & KRAHN

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 09 de Enero de 2012

VISTO:

PRIMER0: Que por oficio 0F. 15.051, de 14 de Octubre de 2011, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "maspuntos.cl";

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto**: JORGE PIZARRO VELASCO (NO VALIDADO),** particular, cuya profesión no consta en autos, RUT Nº 14.132.243-5, domiciliado en Narvik 6424 Depto. 113, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "maspuntos.cl", el cual pidió a su favor el día 14 de Junio de 2011, a las 17:22:09 horas GMT y **PARIS S.A.(CENCOSUD RETAIL S.A.),** persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, representada por Sargent & Krahn, RUT N° 81.201.000-K, ambos domiciliados, para estos efectos, Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Santiago, quien tiene la

calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio “maspuntos.cl”, el cual pidió a su favor el día 04 de Julio de 2011, a las 22:18:31, horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 17 de Octubre de 2011, la cual rola a fjs. 8 en los autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 24 de Octubre de 2011, a las 09,30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan en los autos y, a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 24 de Octubre de 2011, tuvo lugar el comparendo decretado con asistencia del primer solicitante JORGE PIZARRO VELASCO y con la asistencia de don JOSE IGNACIO JUAREZ HERMOSILLA, quien comparece por PARIS S.A. CENCOSUD RETAIL S.A., representada por Sargent & Krahn, en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos. El árbitro procedió a calificar la consignación decretada, estimándola bastante y, acto seguido, de común acuerdo, las partes fijaron las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia arbitral, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas en los autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 26 de Octubre de 2011, se notificó a las partes el acta de la audiencia y las resoluciones adoptadas en ella, como consta en autos.

SÉPTIMO: Que por escrito que la a foja 20 de autos, la parte del segundo solicitante PARIS S.A. CENCOSUD RETAIL S.A., representada por

Sargent & Krahn, mediante escrito presentado por la abogado doña María Luisa Valdés Steeves, solicita la asignación del nombre de dominio "maspuntos.cl", basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que se transcriben textualmente de su propio libelo:

"Antecedentes de hecho: En 1999 Cencosud S.A., sociedad matriz del holding empresarial al que pertenece PARIS S.A. inauguró el llamado "programa de fidelización" JUMBO MÁS, con el propósito de estrechar la relación con sus clientes. Este programa se basa en la acumulación de PUNTOS por las compras que se realizan en los hipermercados JUMBO, los que pueden ser canjeados por atractivos premios. En el año 2003 este programa se hace extensivo a las demás empresas de Cencosud tales como EASY, **PARIS**, PARIS VIAJES y SANTA ISABEL. De este modo, en la actualidad existen tarjetas específicas para cada una de estos establecimientos comerciales que forman parte del "**CIRCULO MAS**" como TARJETA MAS PARIS, TARJETA MAS EASY y TARJETA MAS JUMBO. Actualmente, el programa "CIRCULO MAS" permite acumular PUNTOS en una cuenta única por todas las compras que se realicen en JUMBO, PARIS, EASY, SANTA ISABEL, VIAJES PARIS, TUR BUS y ENTEL PCS y con ellos canjear los premios que se encuentran disponibles en el Catálogo Círculo **MAS**.

Mi representada cuenta con una gran cantidad de marcas comerciales como parte de su estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones. Estas marcas se encuentran debidamente registradas, o en su defecto solicitadas, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI").

Entre ellas podemos encontrar las marcas comerciales que se estructuran en base a la expresión **MAS PUNTOS**, idéntica al dominio solicitado, y que a continuación se detallan:

- Registro Nº 864.296, "**MAS PUNTOS** PARIS", denominativa, para distinguir "*servicios financieros, de inversiones, de créditos, de ahorro y de corredores de valores y de bienes, de agencia de cambios; de clearing, de leasing; servicios inmobiliarios en general; de administradoras y enajenadoras de inmuebles y de alquileres de todo tipo; de tasación de bienes inmuebles; de explotación de bienes raíces agrícolas (alquilados o propios); de cobro de deudas, de pagos a plazo, de préstamos sobre prendas; servicios fiduciarios; de emisión de tarjetas de crédito y de cheques de viajes; de depósitos en cajas fuerte; de organización de loterías*", en clase 36.
- Registro N° 863.812, "**MAS PUNTOS** PARIS", denominativa, para distinguir establecimiento comercial para compra y venta de toda clase de productos.
- Registro N° 923.251, "**MAS PUNTOS** PARIS", denominativa, para distinguir productos en clase 16.

- Registro N° 864.207, "**MAS PUNTOS** PARIS", denominativa, para distinguir "*servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de productos y artículos; de agencia de publicidad y de propaganda impresa, hablada, radiada, televisada, cinematográfica o por cualquier otro medio de difusión; de alquiler y difusión de material publicitario y de paneles para anuncios; de asesoría, consultoría y orientación respecto a dirección de negocios; de evaluación y peritaje de negocios; de estudios de mercado; de agencia de informaciones comerciales y de relaciones públicas; de distribución de muestras directamente o por correo; de transcripción, composición, transmisión o grabación de comunicaciones escritas; de alquiler de máquinas y aparatos de oficina; de contabilidad, de contratación de personal; de decoración de vitrinas, de ventas en pública subasta*", en clase 35.
- Registro N° 864.294, "**MAS PUNTOS**, MAS PARIS", denominativa, para distinguir servicios en clase 35.
- Registro N° 747.861, "**MAS PUNTOS**, MAS PREMIOS, PARIS", frase publicitaria, para distinguir servicios en clase 36.

Como se aprecia, mi mandante es titular de marcas comerciales destinadas a proteger el nombre de sus productos y servicios promociónales relativos a la campaña "**MAS PUNTOS**" o "PUNTOS MAS" de multitiendas PARIS. Importante es señalar que conforme a los documentos que se acompañan en esta demanda, los servicios de promoción relacionados con la posibilidad de acumular PUNTOS con las compras realizadas en las distintas tiendas del grupo CENCOSUD, entre ellas PARIS, se reconocen y distribuyen en el mercado por el posicionamiento que mi mandante y el grupo del que forma parte, ha hecho de ellos, constituyéndose en una de sus campañas promocionales de fidelización más importantes en su tipo.

En síntesis, la expresión "**MAS PUNTOS**", idéntica al dominio solicitado, corresponde a la porción distintiva de las marcas registradas, difundidas y utilizadas profusamente por mi mandante en el mercado, por lo que su uso por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.

Copias de los certificados de registro correspondientes, se acompañan en el primer otrosí de esta presentación.

Por otro lado, es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio "**MASPUNTOS**.CL" con una página Web relativa a la reconocida campaña promocional "**MAS PUNTOS** PARIS" que ha posicionado el

grupo empresarial de mi mandante y que permite a sus clientes acumular PUNTOS por sus compras, potenciando la fidelización de los mismos, campaña que es ampliamente difundida por éste en el mercado e Internet.

Cabe destacar que mi representada ya es titular de un nombre de dominio casi idéntico al dominio disputado, que sólo se diferencia de este último, **pues los términos PUNTOS y MAS, que lo conforman se encuentran en orden invertido**. Por lo anterior, resulta evidente la confusión y el error en que incurrirán los usuarios en el improbable caso de que el dominio sea asignado al demandado. Este nombre de dominio demuestra en forma fehaciente el claro vínculo y mejor derecho que asiste a mi mandante respecto del dominio en disputa. A saber:

- **PUNTOSMAS**.CL

Este nombre de dominio es sólo una muestra más del mejor derecho que asiste a nuestra representada respecto del dominio en disputa, toda vez que incorpora íntegramente la expresión PUNTOS MAS, idéntica al dominio en disputa (en orden inverso) y a la **marca comercial de mi mandante que le otorga derechos exclusivos y excluyentes para desarrollar su campaña promocional bajo dicha expresión en Chile (.CL).**

Reiteramos que el dominio solicitado **MASPUNTOS**.CL, es engañosamente similar al nombre de dominio y marcas comerciales ya

señaladas de propiedad de mi mandante. Como se observa, el demandado de autos procedió a solicitar como nombre de dominio la expresión "**PUNTOS MAS**", alterando únicamente el orden de las expresiones que conforman dicho dominio, **cuestión que no otorga distintividad alguna al dominio en conflicto respecto del nombre de dominio de mi mandante, de sus marcas comerciales y del nombre de su reconocida campaña. Por el contrario, se vincula en forma inmediata con esta, induciendo a error y confusión a los usuarios de Internet y consumidores en general, que podrían llegar a creer que se trata de un sitio Web en el que se difunde e informa acerca de la reconocida campaña de fidelización de clientes y acumulación de PUNTOS, MAS PUNTOS PARIS de mi mandante.**

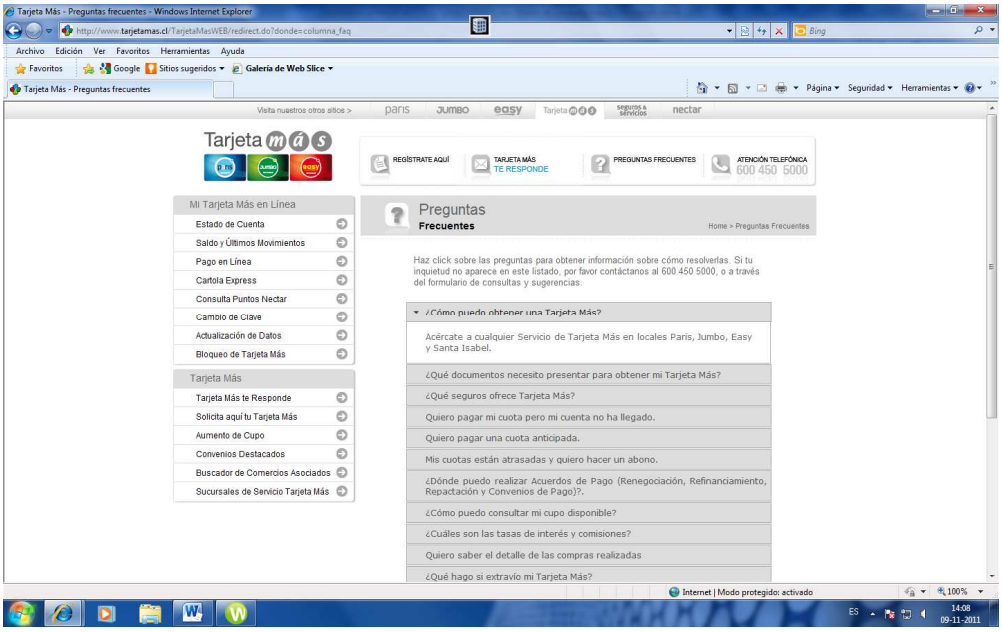
Para esta parte resulta obvio que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio **MASPUNTOS**.CL se verá inducido a engaño al enfrentarse al dominio de autos, más aun considerando que, como se expondrá y consta de los documentos que se acompañan en un otrosí, la campaña de fidelización de clientes que mi mandante distingue bajo la marca **MAS PUNTOS** PARIS, **cuenta con una real, efectiva y profusa presencia en Internet y en el mercado real.**

Copia de los certificados obtenidos del sitio Web de NIC Chile, que acreditan la titularidad los citados nombres de dominio, se acompañan en un otrosí de la presente demanda.

Uso efectivo en Internet del signo "MAS PUNTOS"

Otro elemento a considerar es que **la expresión "MAS PUNTOS" que identifica a los servicios y nombre de la campaña de fidelización de clientes que mi mandante ha desarrollado y posicionado en el mercado, se utiliza efectivamente en Internet**. En efecto, al ingresar al sitio www.tarjetasmas.cl, se podrá apreciar que éste se encuentra activo y contiene abundante información respecto a sus características, entregando información relevante sobre la acumulación de PUNTOS, así como acerca de los productos y beneficios a los que se puede acceder con dichos PUNTOS**.**

Así las cosas, sostenemos que los usuarios de Internet, al enfrentarse al dominio "**MASPUNTOS**.CL", claramente lo relacionarán con la campaña **"MAS PUNTOS"**, de **PARIS S.A.** y no con el primer solicitante de autos.



A mayor abundamiento, es importante señalar que al ingresar en el famoso buscador de Internet Google la expresión MAS PUNTOS, los primeros resultados aluden directamente a mi mandante o a empresas del grupo empresarial al que pertenece, lo que demuestra fehacientemente su estrecho vínculo con dicha expresión.

Antecedentes de Derecho: A este respecto invoca los diversos criterios empleados para la asignación de los nombre de dominio en Internet, los que el árbitro estima que no es del caso reproducir por ser ampliamente conocidos y aplicados.

En este mismo orden de materia funda su pretensión en los artículos 21,22 y 23 del Reglamento de NIC Chile, los que tampoco se reproducen en este laudo por la misma razón indicada precedentemente.

En conclusión: de acuerdo a lo expuesto en su demanda y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados; la titularidad de registros marcarios en Chile, la fama y notoriedad de estas, la vinculación de esas

marcas con los servicios que presta mi mandante, la titularidad de un nombre de dominio virtualmente idéntico, así como también el amplio reconocimiento que posee la campaña de fidelización de clientes **MAS PUNTOS** de **PARIS** por parte del público consumidor y los usuarios de la red Internet, consideramos que es nuestra representada la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido PARIS S.A. y las empresas del grupo empresarial al cual pertenece, quienes han conferido fama, notoriedad y reconocimiento al signo "**MAS PUNTOS**" y sus distintas derivaciones. 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 como hemos revisado concluyen necesariamente en el mejor derecho de mi mandante sobre el signo en disputa. Indica además que, teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio "**MASPUNTOS**.CL" al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por 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 mi representado. Termina solicitando que en definitiva se

asigne asignando el nombre de dominio "**MASPUNTOS**.CL" a su mandante, con expresa condena en costas al demandado.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 11 de Noviembre de 2011, notificada con fecha 15 del mismo mes y año, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de PARIS S.A. CENCOSUD RETAIL S.A., y se confirió traslado por tres días al primer solicitante, remitiéndole su texto y documentos acompañados e insertados en ella**.**

NOVENO: Con fecha 20 de Noviembre de 2011, el primer solicitante presentó escrito de contestación de la demanda del segundo solicitante y argumentos para sustentar su pretensión sobre el nombre de dominio en litigio. El tribunal resolvió, con fecha 5 de Diciembre de 2011, que la contestación de la demanda por el primer solicitante era extemporánea, agregándola a los autos y remitiéndola al segundo requirente. Esta resolución se notificó a las partes por correo electrónico en la misma fecha en que adoptó.

DECIMO: El día 07 de Diciembre de 2011, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre "maspuntos.cl" y utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "maspuntos". Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico en la misma fecha en que se dictó.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 19 de Diciembre de 2011, notificada con esa misma fecha, se tuvo presente el escrito presentado por la parte de JORGE PIZARRO VELASCO, y se puso en conocimiento del segundo solicitante**.**

DUODECIMO: Que por resolución de fecha 21 de Diciembre de 2011, notificada a las partes el 22 del mismo mes y año, se tuvo por reiterados

los documentos presentados por el segundo solicitante conjuntamente con su demanda.

DECIMO TECERO. El tribunal, con fecha 5 de Enero en curso, resolvió que no era necesario dictar la resolución que fija el plazo de cinco días para hacer observaciones a la prueba rendida y al proceso en general, porque el primer solicitante no presentó oportunamente su demanda y contestó en forma extemporánea el libelo del segundo peticionario. Esta resolución se notificó por correo electrónico a las partes, el día mismo en que dictó.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, PARIS S.A. CENCOSUD RETAIL S.A. y por la documentación acompañada oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo sus marcas comerciales mediante su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresión “MAS PUNTOS PARIS”, como se detalla en el acápite séptimo de las parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio “maspuntos.cl”.

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio “FIRST COME, FIRST SERVED”, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de

derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio “FIRST COME, FIRST SERVED”. En el caso sub lite la parte de PARIS S.A. CENCOSUD RETAIL S.A., presentó prueba completa respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador no sólo la invocación del principio FIRST COME FIRST SERVED sino que además el primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no ocurrió, toda vez que en forma extemporánea contestó la demanda del segundo solicitante y los argumentos esgrimidos y la prueba rendida no formaron la convicción en el árbitro arbitrador de que tenía mejor derecho al nombre de dominio en litigio.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio “maspuntos.cl” por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por la confusión y por la dilución marcaria, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto en función de la marca MASPUNTOS, que identifica las marcas registradas con la expresión MAS PUNTOS PARIS, puede entenderse que el dominio “maspuntos.cl”, forma parte de las de marcas “MAS PUNTOS PARIS” e inducir a creer que existe unión entre el dominio así configurado y las marcas MAS PUNTOS PARIS.

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al nombre de dominio “maspuntos.cl” correspondería al segundo solicitante, no perjudica, en absoluto, al primer peticionario, quien como particular no tiene rubro ni actividad que se vincule con el dominio aludido.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “mas puntos.cl” al segundo solicitante, esto es, PARIS S.A. representada por Sargnet & Krahn (CENCOSUD RETAIL S.A.), RUT Nº 81.201.000-K, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, domiciliada para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2711, Piso 19, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por no haber en autos antecedentes que justifiquen hacerlo.

Notifíquese por correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle
R.U.T. Nº4.831.827-4
Testigo

Marcy Navarro Puentes
R.U.T. Nº 7.189.578-5
Testigo