En Santiago de Chile a 10 de junio de 2011.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO13807 de fecha 4 de marzo de 2011 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "palmasdechicureo.cl", designación que acepté con fecha 10 de marzo de 2011, 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) Palmas de Chicureo (Carmen Cecilia Smith Amparan), Rut 5.890.108-3, con domicilio en esta ciudad, Avenida Las Condes 5555 oficina 1111 de la comuna de Las Condes, correo electrónico ccsa@tie.cl; 2) Comercializadora Rossetti Limitada, Rut. 76.066.250-K, representado por Sargent & Krahn, y en autos por los abogados doña María Luisa Valdés Steeves y doña María Josefina Mora Arias, todos con domicilio en esta ciudad, Av. Andrés Bello 2711 piso 19, de la comuna de Las Condes, correo electrónico dominios@sargent.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 24 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 asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Palmas de Chicureo (Carmen Cecilia Smith Amparan).

Consta a fojas 36 de autos, que Palmas de Chicureo (Carmen Cecilia Smith Amparan) presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, señalando que la denominación "Palmas de Chicureo" corresponde al nombre por el que identifica al centro de eventos que ha instalado en la comuna de Colina, sector Chicureo, En este proyecto ha trabajado los últimos años, que ha requerido una fuerte inversión de tiempo y dinero, y que ya se encuentra en funcionamiento. Debe su nombre a que existen 3 palmeras, contiguas a una piscina, y que son el signo distintivo del recinto, además de que el centro está ubicado en Chicureo. Además señala que su cónyuge, señor Marcelo Hernández Rosas tiene registrado a su nombre el dominio "palmasdechicureo.com" como parte del mismo proyecto comercial. Por otra parte solicitó a su nombre la marca comercial "Palmas de Chicureo" que se encuentra actualmente en tramitación. En cuanto al derecho, señala que su solicitud no contraría las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros, cita el art. 14 del Reglamento de Nic Chile, artículos 3 y 4 de la ley 20.169 sobre Competencia Desleal. Además señala que existe un justo motivo para solicitar la inscripción de dominio, por cuanto es un proyecto de larga data. Agrega que se ha solicitado el registro de la marca "Palmas de Chicureo". Cita el principio "first come, first served". Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el dominio, acompaña los siguientes documentos: Set de fotografías de las instalaciones del centro de eventos "Palmas de

Chicureo"; Copia de informe Nic; Copia de dominio .com; Copia de la solicitud de registro de la marca "Palmas de Chicureo"; Flyer publicitario; video.

I.5.2 Planteamientos de Comercializadora Rossetti Limitada.

Consta a fojas 90 y siguientes que doña María Luisa Valdés Steeves en representación de Comercializadora Rossetti Limitada, presentó escrito fundamentando su mejor derecho en que Comercializadora Rossetti Limitada es una sociedad familiar dedicada al negocio de la repostería y pastelería conocida en el mercado a través de su famosa dulcería Las Palmas. Agrega que con más de 40 años en el mercado, goza de un reconocimiento evidente entre los consumidores y se ha posicionado como una de las más famosas y prestigiosas en su rubro. Agrega que cuenta con numerosas marcas registradas, entre ellas, "Las Palmas". Se trata de una familia de marcas comerciales para corresponden a la expresión "Las Palmas", virtualmente idéntico al elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa. Señala que es reconocida la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que le son familiares, en este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio "palmasdechicureo.cl" con una página Web relativa a los servicios ofrecidos por su representada, que se distinguen bajo la expresión Las Palmas en el mercado e Internet. Destaca que su mandante es titular de los nombres de dominio confusamente similares al dominio de autos: laspalmas.cl, dulcerialaspalmas.cl y laspalmasdulceria.cl. En relación a la vinculación entre el nombre de dominio palmasdechicureo.cl y su mandante, señala que la marca de su mandante coincide con el elemento distintivo del nombre de dominio en disputa, esto es, la expresión Palmas, agrega que la demandada sólo se limitó a agregar la palabra "Chicureo", expresión genérica que no aporta distintividad alguna y que sólo hace alusión a una localidad en la cual perfectamente podría encontrarse un local Las Palmas de su mandante, al respecto cita una sentencia arbitral. En cuanto a los antecedentes de derecho, cita el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, también cita las políticas uniformes de resolución de conflictos de

nombres de dominio desarrolladas por la ICANN, que reconoce como criterio fundamental para la resolución de conflictos la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión., y cita a la OMPI que establece en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio considerar circunstancias tales como que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. Agrega que estos criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile. Además cita el Criterio de la Creación Intelectual del Signo Pedido, el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, el Convenio de Paris, el Criterio del Legítimo Interés Empresarial sobre el nombre de dominio, el Criterio de la Identidad y el Uso Efectivo en Internet. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Copias de los certificados de registros marcarios citados; copia de los documentos de Nic Chile en que se da cuenta de la titularidad de su mandante sobre el nombre de dominio citados; Impresión del sitio Web dulcerialaspalmas.cl, topchile.cl, blogempresas.cl, Copia de sentencia arbitral recaído sobre el nombre de dominio Premium-essiac-tea-4less.cl y viñasdelmaipo.cl.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de Palmas de Chicureo (Carmen Cecilia Smith Amparan).

Consta a fojas 99 que Palmas de Chicureo (Carmen Cecilia Smith Amparan) evacuó respuesta a los argumentos expuestos por Comercializadora Rossetti Limitada, señalando que no desconoce su contraparte es conocida como Dulcería Las Palmas y que no objeta su marca Las Palmas. Agrega que ninguna de las marcas se asocia con la actividad que ejerce "Centro de Eventos palmas de Chicureo" Señala que su contraparte es titular de los dominios lasplamas.cl, dulcerialaspalmas.cl y laspalmasdulceria.cl, resulta evidente que cualquier usuario de Internet que requiera de los servicios de Dulcería Las Palmas se dirigirá directamente al rubro pastelería o dulcería, que no tiene relación alguna con el

centro de eventos Palmas de Chicureo. Por otra parte, señala que de los argumentos de su contraparte, se desprende que ésta debería inscribir el dominio Las Palmas seguido del nombre de cada acomuna que existe en el país. Hace presente que Dulcería Las Palmas, hasta la fecha, sólo mantiene sucursales en las comunas de Santiago, Providencia, Las Condes y La Reina, su página Web actual, informa que no posee local comercial situado en Chicureo.

1.6.2 Respuesta de Comercializadora Rossetti Limitada.

Consta a fojas 96 de autos, que Comercializadora Rossetti Limitada presentó escrito evacuando el traslado, ratificando los argumentos sostenidos en su escrito de demanda. Agrega que la contraria no ha acreditado en autos reconocimiento, asociación o vinculación alguna entre ella y el signo que conforma el nombre de dominio disputado. Señala que se trata de declaraciones, convicciones personales y meras apreciaciones que no cuentan con ninguna documentación u otro medio probatorio que las acredite, pues en ninguno de los documentos acompañados por la contraparte se da cuenta de un reconocimiento entre la demandada y el signo palmasdechicureo. Agrega que la contraria sostiene que realizaría actividades relacionadas con la producción de eventos, sin embargo no ha acreditado en autos un reconocimiento, fama, notoriedad o vínculo real con dicha expresión.

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

A fojas 100 de autos, con fecha 20 de mayo de 2011, 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 Palmas de Chicureo (Carmen Cecilia Smith Amparan) con fecha 27 de octubre de 2010 solicitó el nombre de dominio "palmasdechicureo.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Comercializadora Rossetti Limitada, lo solicitó con fecha 9 de noviembre de 2010.-

II.2 Que la parte Palmas de Chicureo (Carmen Cecilia Smith Amparan), en adelante es doña Carmen Cecilia Smith Amparan, pues la solicitante es una persona natural, no habiéndose acreditado la existencia de una persona jurídica denominada Palmas de Chicureo. Doña Carmen Cecilia Smith Amparan fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa señalando que la denominación "Palmas de Chicureo" corresponde al nombre por el que identifica al centro de eventos que ha instalado en la comuna de Colina, sector Chicureo, En este proyecto ha trabajado los últimos años, que ha requerido una fuerte inversión de tiempo y dinero, y que ya se encuentra en funcionamiento. Debe su nombre a que existen 3 palmeras, contiguas a una piscina, y que son el signo distintivo del recinto, además de que el centro está ubicado en Chicureo. Además señala que su cónyuge, señor Marcelo Hernández Rosas tiene registrado a su nombre el dominio "palmasdechicureo.com" como parte del mismo proyecto comercial. Por otra parte solicitó a su nombre la marca comercial "Palmas de Chicureo" que se encuentra actualmente en tramitación.

II.3 Que Comercializadora Rossetti Limitada, representada por Sargent & Krahn, fundamentó su mejor derecho en que es una sociedad familiar dedicada al negocio de la repostería y pastelería conocida en el mercado a través de su famosa dulcería Las Palmas, que goza de un reconocimiento evidente entre los consumidores y se ha posicionado como una de las más famosas y prestigiosas en su rubro. Agrega que cuenta con numerosas marcas registradas, entre ellas, "Las Palmas", se trata de una familia de marcas

comerciales, virtualmente idéntico al elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa. Agrega que es titular de los nombres de dominio confusamente similares al dominio de autos: laspalmas.cl, dulcerialaspalmas.cl y laspalmasdulceria.cl. Señala que la marca de su mandante coincide con el elemento distintivo del nombre de dominio en disputa, esto es, la expresión Palmas, agrega que la demandada sólo se limitó a agregar la palabra "Chicureo", expresión genérica que no aporta distintividad alguna y que sólo hace alusión a una localidad en la cual perfectamente podría encontrarse un local Las Palmas de su mandante.

II.4 Que debe considerarse que la expresión Palmas de Chicureo no es idéntica a la denominación "Las Palmas", y tampoco es engañosamente similar. El nombre de dominio "Palmas de Chicureo", la única coincidencia que tiene con la marca registrada "Las Palmas" es la palabra "Palmas", que indudablemente es uno de los elementos centrales del dominio, pero también debemos destacar que es un elemento genérico, que unido a otros elementos pueden claramente distinguir otras denominaciones. En efecto, la marca "Las Palmas" está conformada por dos palabras "Las" y "Palmas", ambas palabras constituyen un concepto que le otorga distintividad a la dulcería que lleva su nombre, por todos conocida como Dulcería "Las Palmas" y no "Palmas" y menos "Palmas de Chicureo". Por otra parte, el nombre de dominio en disputa, "palmasdechicureo.cl", no lleva la expresión "Las", elemento que le da una distintividad a la marca "Las Palmas", por cuya razón se distingue del mismo. Además, en el nombre de dominio en disputa, al elemento "Palmas" se unen otros elementos "de" y "Chicureo", elementos todos que si le otorgan un clara diferenciación y distintividad al nombre de dominio de autos, pues hacen clara referencia a una entidad que tiene por lugar de funcionamiento precisamente el sector de "Chicureo". Ahora bien, no me parece tener sentido el argumento que pueda identificarse a un local de la Dulcería Las Palmas ubicada en Chicureo, tanto por cuanto en ese lugar no existe, según se acreditó, sino porque, y en primer lugar, "Palmas de Chicureo" constituyen un solo concepto, que se diferencia de "Las Palmas".

II.5 En consecuencia, debe considerarse que si bien de la documentación acompañada por Comercializadora Rossetti Limitada, consta que tiene registrada en Chile la marca "Las Palmas", dicha marca no es idéntica al nombre de dominio solicitado, "palmasdechicureo.cl", como tampoco, es engañosamente similar, por las razones ya expuestas en el considerando anterior. Por otra parte, en relación a la marca solicitada por doña Carmen Cecilia Smith Amparan, Palmas De Chicureo, actualmente en tramitación, este argumento no se tendrá en consideración por cuanto su solicitud es de fecha 21 de diciembre de 2010, según consta a fojas 27, por cuanto es posterior a la solicitud del dominio en disputa, que es de fecha 27 de octubre de 2011.

II.6 Que Comercializadora Rossetti Limitada, acreditó que es titular de los nombres de dominio "lasplamas.cl", "dulceríalaspalmas.cl" y "laspalmasdulceria.cl", dominios que por las razones que ya se dijo no son idénticos ni engañosamente similares al nombre de dominio en disputa. Por el contrario, dichas denominaciones confirman que los usuarios de Internet buscaran los productos y servicios de Comercializadora Rossetti Limitada a través de éstos nombres y no de "palmasdechicureo". Por su parte, debe tenerse en consideración que el dominio registrado por el cónyuge de la solicitante, don Marcelo José Raúl Hernández Rosas, palmasdechicureo.com, tampoco se tendrá en consideración para resolver el conflicto, tanto por cuanto no se acreditó su vinculación con la solicitante de autos como también por cuanto la fecha de su registro, 2 de diciembre de 2010, fojas 28, es posterior al conflicto de autos.

II.7 Que debe considerarse que doña Carmen Cecilia Smith Amparan, acreditó que tiene un centro de eventos denominado Palmas de Chicureo, que si bien dicha denominación no es marca, si es la denominación por el cual es conocido el Centro de Eventos ubicado en Chicureo, según los documentos acompañados.

II.8 Atendido todo lo anterior, y teniendo presente que la denominación “Palmas de Chicureo” no es idéntico ni engañosamente similar a la marca registrada “Las Palmas”, este sentenciador considera que el nombre de dominio “palmasdechicureo.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por doña Carmen Cecilia Smith Amparan.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “palmasdechicureo.cl” a doña Carmen Cecilia Smith Amparan.

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.