En Santiago de Chile a 24 de agosto de 2012.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N° 16398 de fecha 14 de junio de 2012 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "sybmuebles.cl", designación que acepté con fecha 18 de junio de 2012, 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 Sergio Patricio Escobar Gallegos, Rut 10.953.199-5, con domicilio en esta ciudad, Nonato Coo 1042 de la comuna de Puente Alto, correo electrónico creoweb@gmail.com; 2) S.A.C.I. Falabella, Rut. 90.749.000-9, representada por Silva & Cia. y en autos por el abogado don Gonzalo Sánchez Serrano y por la abogado doña María José Arancibia Obrador, con domicilio en esta ciudad, Hendaya 60 piso 4°, de la comuna de Las Condes, correo electrónico mjarancibia@silva.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 13 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 Sergio Patricio Escobar Gallegos, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 14 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Sergio Patricio Escobar Gallegos.

Don Sergio Patricio Escobar Gallegos no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de S.A.C.I. Falabella representada por Silva & Cia.

Consta a fojas 23 y siguientes que don Gonzalo Sánchez Serrano en representación de S.A.C.I. Falabella presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que S.A.C.I. FALABELLA es una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional como internacional, es titular de marcas famosas en el mercado, hace uso efectivo de ellas y obrando de buena fe, asimismo, ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional, siendo ello un hecho público y notorio. A continuación hace una reseña histórica de la empresa, de los países en que opera y de sus filiales. Agrega que su representada se ha preocupado de resguardar su imagen, protegiendo como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto SYB conforme se desprende de los registros de marcas comerciales como de diversos nombres de dominio que contienen la expresión SYB. Señala que lo anterior demuestra que su representada S.A.C.I. FALABELLA, es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo SYB. Dicha similitud en el mercado es peligrosa porque, trae como consecuencia la dilución marcaria y la confusión en el mercado. Puesto que el público podría hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de su cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero. En cuanto a los criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio, solicita que por el hecho de tener su representada

una marca comercial, este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, y se aplique los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Reitera que su representada es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil. Además cita el artículo 14 del reglamento NIC CHILE, en cuanto al respecto de "derechos válidamente adquiridos por terceros…" y cita jurisprudencia. Cita el artículo 22 que si bien está en el acápite de la revocación, debe rescatarse el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis de su mandante. Por otra parte se hace cargo de la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante. Agrega, que lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. Indica que su marca notoria y conocida, SYB, está incluida en el dominio de autos. Finalmente para acreditar su mejor derecho acompaña un listado de marcas SYB de su representada.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Sergio Patricio Escobar Gallegos.

Don Sergio Patricio Escobar Gallegos no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por S.A.C.I. Falabella representada por Silva & Cia., como tampoco objetó los documentos acompañados.

1.6.2 Respuesta de S.A.C.I. Falabella representada por Silva & Cia...

S.A.C.I. Falabella representada por Silva & Cia. no evacuó respuesta, ya que, don Sergio Patricio Escobar Gallegos no expuso planteamientos.

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

A fojas 26 de autos, con fecha 1 de agosto de 2012 encontrándose vencido la etapa de respuestas y 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 Sergio Patricio Escobar Gallegos con fecha 28 de febrero de 2012 solicitó el nombre de dominio "sybmuebles.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que S.A.C.I. Falabella representada por Silva & Cia., lo solicitó con fecha 19 de marzo de 2012.-

II.2 Que don Sergio Patricio Escobar Gallegos no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por S.A.C.I. Falabella

II.3 Que S.A.C.I. Falabella representada por Silva & Cia. fundamentó su mejor derecho en que es una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional como internacional, es titular de marcas famosas en el mercado, hace uso efectivo de ellas y obrando de buena fe, asimismo, ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional, siendo ello un hecho público y notorio. Agrega que se ha preocupado de resguardar su imagen, protegiendo como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto

SYB, que es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo SYB. Agrega que dicha similitud en el mercado es peligrosa porque, trae como consecuencia la dilución marcaria y la confusión en el mercado. Puesto que el público podría hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de su cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero. En cuanto a los criterios aplicables solicita que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED y se aplique los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Reitera que su representada es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa.

II.4 Que debe considerarse, que S.A.C.I. Falabella no acreditó ser titular del registro marcario "SYB", pues sólo acompañó un "Reporte de Marcas Comerciales" donde cita las marcas. Sin embargo, atendido que la contraparte no objetó el documento, éste sentenciador hará fe de que dichas marcas existen, atendido que se cita en el documento su número de registro. Sin perjuicio de lo anterior, las marcas registradas por S.A.C.I. Falabella "SYB" no son idénticas al nombre de dominio en disputa, "sybmuebles.cl", pero debe considerarse que es engañosamente similar atendido que el elemento que le aporta distintividad a la denominación es "syb" y no "muebles" palabra de uso común. Todo lo anterior, se considera atendido que la contraparte no hizo valer argumento alguno de mejor derecho sobre el nombre de dominio solicitado.

II.6 Que debe considerarse que Sergio Patricio Escobar Gallegos no ha señalado en autos cual es su interés sobre el nombre de dominio registrado. En consecuencia, éste sentenciador considera que el asignatario del nombre de dominio no tiene derecho o legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa.

II.7 Atendido lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio "sybmuebles.cl" identifica los productos y servicios ofrecidos por S.A.C.I. Falabella bajo su marca registrada "SYB".

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "sybmuebles.cl" a S.A.C.I. Falabella representada por Silva & Cia.

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.