WEDDINGSPLANNER.CL

Santiago, 8 de Octubre del 2007.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 25 de Octubre 2006, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF06776, denominada "Arbitraje dominio weddingsplanner.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Arbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 3 de Noviembre de 2006 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día miércoles 15 de Noviembre de 2006, a las 10:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 6 a fs. 7 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **WEDDINGS PLANNER CHILE (CONSUELO DEL CARMEN MÉNDEZ CAJALES)**, RUT:12.489.044-6, domiciliados en Huérfanos Nº1.044, Oficina 22, Ciudad y Comuna de Santiago, emails: ccajales@hotmail.com, conchahector@hotmail.com; teléfono: 94 85 590, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandada; y por la otra, **S.A.C.I. Falabella Rep. por SILVA & CIA** (SACI FALABELLA) RUT: 90.749.000-9, representada por el abogado Rodrigo León Urrutia, ambos domiciliados en Hendaya 60, piso 4º, Comuna de Las Condes, Email: dominios@nameaction.com, dominios@silva.cl, mail@nameaction.com, rleon@silva.cl, jmontt@silva.cl; Teléfono: 562-3720440, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 15 de Noviembre del año 2006, siendo las 10:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del apoderado de la primera solicitante Weddings Planner Chile (Consuelo del Carmen Méndez Cajales) don Héctor Concha Humeres y del apoderado del segundo solicitante S.A.C.I. Falabella, don Rodrigo León Urrutia. Se efectuó el llamado a conciliación, el cual no se produjo. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a las partes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 15 a fs. 20 del expediente arbitral.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 21 a fs. 36 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que S.A.C.I. Falabella representada por el abogado don Rodrigo León Urrutia dedujo en contra de Weddings Planner Chile (Consuelo del Carmen Méndez Cajales), con el objeto que la asignación del nombre de dominio “weddingsplanner.cl” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de Derecho:

- En primer lugar, la parte demandante manifiesta que la Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho, agregando el actor que uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común, disquisición que resulta esencial para entender la pretensión del demandante, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la Internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.

- En tal sentido, manifiesta el actor su deseo de que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos, señalando que por fortuna, los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas allá del miope criterio inicial “first come first served”, para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho", de manera que esta concepción impuesta desde el horizonte de los

ingenieros “llegué primero y punto”, ha sido superada y el demandante solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Señor Arbitro, no sea víctima de la trampa “first to file” que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.

- Por otra parte, expresa el actor que para comprender la legitimidad de su pretensión, resulta fundamental señalar que S.A.C.I. FALABELLA. es una destacada y ampliamente posicionada empresa, la cual, dado el carácter que poseen los productos entregados por ésta, se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro, y particularmente en todo lo que dice relación con la asesoría y servicios para novios. En tal sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto WEDDING PLANNER conforme se desprende una serie de solicitudes aceptadas por el Departamento de Propiedad Industrial, y que son de propiedad del demandante.

- Agrega el demandante que utiliza en forma efectiva la marca WEDDING PLANNER y ha gastado ingentes sumas de dinero para promocionarla para el mercado de SERVICIOS DE NOVIOS Y PRODUCCIÓN DE MATRIMONIOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

- Expresa el demandante que el concepto WEDDINGSPLANNER no solamente se estructura en base a la marca comercial que la identifica en el mercado y sus productos, sino que peor aún, se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión que es anterior a cualquier registro que pueda alegar el primer solicitante, estimando acto seguido el actor que el hecho de la igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión le sea asignado. A mayor abundamiento, existe uso efectivo de las marcas de mi cliente, como se desprende del material acompañado en el primer otrosí. El artículo 14 del reglamento NIC Chile señala que "será responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. Nic Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente". Por otro lado el artículo 22 si bien está en el acápite de la revocación, el actor sugiere al señor árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis del demandante.

- Señala el actor que hoy en día la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores.

- Asimismo, el actor reitera el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios del demandante, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de éste y que no correspondan a él, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por el actor, lo cual, además de ser una situación injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que el actor tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

- El punto central de la argumentación, a juicio del actor, es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones, de manera que si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio.

- Por último, el demandante señala que se debe tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

- En conclusión, el actor estima que el improbable otorgamiento a la contraria del nombre de dominio materia de autos generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos y servicios que pretenda distinguir el primer solicitante, casi de manera automática con S.A.C.I. FALABELLA. y, considerando la buena fe, interés legítimo, marcas comerciales, anterioridad registral, y presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos éstos son elementos que perfilan al actor como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

I.4.2.- <u>Traslado</u>: A fs. 50 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 51 y a fs. 52 de autos.

I.4.3.- <u>Contestación de la demanda</u>: De fs. 53 a fs. 58 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, el abogado don Héctor Concha Humeres, en representación de doña CONSUELO DEL CARMEN MENDEZ CAJALES, solicita se le otorgue el nombre de dominio “weddingsplanner.cl”, conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

- La parte demandada sostiene que en materia de nombres de dominio se ha desarrollado un principio especial resumido en la expresión inglesa First Come First Served, que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho del dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer, agregando que concurre en favor de ella dicho principio, por haber solicitado primero en dominio “weddingsplanner.cl”.

- Sumado a lo anterior, la demandada expresa que le asiste un mejor derecho por cuanto tiene buena fe y dominio registrado, y el Nombre del dominio registrado por ella es distinto de los nombres que ha señalado el segundo solicitante como de su exclusividad, por las características propias en ambos de la conocida marca comercial "FALABELLA" y en uno de ellos la intercalación del vocablo "NOVIOS". Agrega la demandada que existe por parte de ella toda una inversión en el desarrollo de su actividad comercial, propia de su giro comercial consolidado, totalmente distinto del que pretende la sociedad Falabella.

- En otro orden de cosas, la demandada expresa que en cuanto a dominios inscritos se refiere, existen más de 1000 que contienen la expresión "weddingsplanner", cuya totalidad corresponden a personas naturales o jurídicas, distintas absolutamente de la segunda solicitante, es decir, el 100% de los dominios inscritos y que contienen la expresión "weddings planner" no pertenecen a la segunda solicitante.

- La demandada señala que en relación con la cantidad de solicitudes de registro de nombres de dominio y nombres de dominios ya inscritos que contienen el vocablo "Weddings Planner", estos términos están lejos de constituir una marca comercial o dominio distintivo, sino por el contrario, se trata del expresión típicamente genérica en el derecho de marcas, cuya esencia descriptiva de una actividad como es la planificación de las bodas y sus contenidos, las en requerida por diversidad de agentes empresariales, de los más diversos giros productivos, como ocurre con la florería, joyas, trajes de los novios, lugares de eventos, luna de miel, transporte, decoración, tarjetería, música, catering, etc.

- Es así, agrega la demandada, que la naturaleza de la expresión **"WEDDINGSPLANNER**", que constituye el nombre de dominio en conflicto, es una expresión estructurada en base a dos vocablos en idioma inglés y traducidos al castellano significa en "bodas" y "planificador" respectivamente, de manera tal que las expresiones que constituyen el nombre de dominio en cuestión no corresponden a una creación intelectual de ninguna de las partes en conflicto.

- Agrega la parte demandada que consta de la documentación acompañada, que el segundo solicitante es titular de las marcas “WEDDINGS PLANNER FALABELLA” para distinguir productos y servicios de las clases 16, 35, 36, 41 y 45, y WEDDING PLANNER NOVIOS FALABELLA” para distinguir productos de servicios de las clases 16, 35, 36, 41 y 45 registro otorgado con protección para su conjunto y no para las expresiones “WEDDING PLNNER” aisladamente consideradas. º

- Precisa la demandada que el conflicto generado en este procedimiento, se refiere exclusivamente al vocablo "WEDDINGSPLANNER" y no a los vocablos "**WEDDING PLANNER FALABELLA" y "WEDDING PLANNER NOVIOS FALABELLA"**, estos últimos, los cuales son absolutamente distintos del primero.

- Que en materia de nombres del dominio a diferencia de lo que ocurre en materia de marcas comerciales donde es posible registrar una misma marca a nombre de diferentes personas, siempre y cuando se encuentren en diferentes clases en el Clasificador de Productos y Servicios, en este sistema un mismo nombre sólo puede ser asignado a un solo usuario.; que lo anterior impide la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican en las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividades diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente.

- Que lo anterior ha llevado a los usuarios del sistema de nombres de dominio, enfrentados a la circunstancia de tener ambos el mismo nombre, a optar por establecer diferenciaciones entre nombres de dominios, basados en la agregación o eliminación a la expresión por las que se les conoce en el mercado físico, de una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos.

- Sostiene la demandada que en el caso de este proceso, no existe tal problemática, pues las partes en aparente conflicto, han dejado en claro que sus respectivos nombres de dominio son absolutamente diferentes entre si, y de ninguna forma puede provocarse entre ellas confusión, errores o colisión de sus respectivos nombres, como tampoco respecto de terceros, pues todos ellos como se ha señalado precedentemente, son distintos, entre sí.

- De esta forma, pudiendo ser consideradas las expresiones **"WEDDING PLANNER"** como genéricas, en atención a que son vocablos que tienen un significado claro y preciso, y teniendo además presente lo establecido por la jurisprudencia y práctica en esta materia, que **la diferencia de una palabra, de una letra u otro signo alfanumérico, es suficiente factor de diferenciación para la coexistencia**, manifiesta la demandada que el hecho de que estos vocablos sean parte de las marcas del segundo solicitante S.A.C.I. Falabella, dicha situación de manera alguna constituye un mejor derecho que habilite dejar sin efecto el principio de las expresiones "First Come First Served".

- Por otra parte, sostiene la demandada que el concepto **"wedding planner"**,de manera alguna resulta exclusivo para S.A.C.I. FALABELLA, resultando entonces errónea la afirmación que se hace en la demanda de autos, aludiendo a los registros de dicha sociedad en el DPI como fundamento de ello, señalando las marcas **"WEDDING PLANNER FALABELLA" y "WEDDING PLANNER NOVIOS FALABELLA"**; agregando la demandada que lo real y verdadero, no es la exclusividad del concepto wedding planner, sino de un compuesto con dichas palabras o conceptos, pero con su marca comercial ampliamente conocida, que es lo que hace distinguir de otros productos que se desempeñan en el mismo rubro o servicio y no se presta para ningún tipo de confusión, pues Falabella, no puede pretender que el servicio de novios,

denominado también planificación de bodas, lo realiza en exclusiva, pues se trata de una actividad comercial común a muchas personas, por lo cual ello no constituye un aprovechamiento del prestigio, marcas y nombre comercial de otros, situación que por lo demás, según la demandada, no tiene la trayectoria y antigüedad o posicionamiento en el mercado que pretende la sociedad demandante, pues de la propia documentación acompañada, se desprende que ese trata de registros de data reciente en el DPI y solo con unos meses de anterioridad a mi representada,

- A juicio de la primera solicitante, no existe una igualdad de conceptos y anterioridad registral, no es efectiva la identidad de conceptos y su registro, pues se trata de conceptos distintos absolutamente, que tienen similitudes, pero en ningún caso identidad plena que lleve a confusión, de lo contrario las grandes tiendas acapararían todos los rubros de servicios y artículos, pues cada día sus actividades son más amplia, sin embargo ello no implica que por su antigüedad en el mercado como marcas comerciales, les otorgue un derecho preferente sobre otras más pequeñas y emergentes en el mercado, pues dicha situación implicaría una infracción a la Ley Antimonopolios.

- No existiría según la demandada de su parte, uso de la marca de sociedad FALABELLA, o combinaciones con dicha marca, distintiva y emblemática de la referida sociedad, marca respecto de la cual dicha sociedad ha realizado todo tipo de inversiones y podría verse perjudicada con su uso indebido o no autorizado. En el presente caso Wedding Planner, es un concepto usado por la mayoría de las marcas que de alguna forma están relacionadas con la actividad matrimonial, subsistiendo independientemente cada una de ellas con su identidad propia mediante el agregado de su marca, que es lo que hace el distingo entre ella y donde se establecen las diferencias entre las mismas, pero por otros factores que lleva la marca en sí, que deben ir unidos a la denominación de la actividad o servicio comercial.

- Que el segundo solicitante, FALABELLA, no puede pretender tener derecho exclusivo o el monopolio sobre cualquier nombre de dominio que incluye el o los términos, “wedding planner”, existiendo además cientos de nombres de dominios que incluyen el mencionado término. Los nombres de dominio son identificadores de números IP, los cuales surgen como una manera de simplificar la forma de hacer búsquedas en Internet. Así, cada nombre de dominio es identificado por un determinado número IP, de modo que **la diferencia de una sola letra entre un dominio y otro es completamente suficiente para distinguir un sitio de otro.**, lo que acontecería con los conceptos en inglés entre la denominación de la demandada y el segundo solicitante, pues el nombre de la primera en “weddingsplanner” y la parte en inglés de Falabella es “wedding planner”, es decir esta última sin **“s”,** lo que establece otra diferencia, además de las palabras NOVIOS y FALABELLA, entre ambos nombres.

- Que incluso en el evento que la palabra “weddings planner” fuera asociada a las bodas no existe razón alguna por la cual debieran los usuarios de Internet asociarla únicamente o directamente con S.A.C.I. FALABELLA ya que existen numerosas otras empresas que son competidoras de la segunda solicitante en el rubro de las bodas.

- En otro orden de ideas, la demandada manifiesta que al aplicar el principio especial, resumido en la expresión inglesa "First come, First served", y las normas de prudencia y equidad, al sentenciador le corresponde determinar si existe mala fe del primer solicitante o mejor derecho del segundo solicitante; y que respecto a la mala fe, cabe señalar en primer término, que debe presumirse la buena fe del primer solicitante en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico.

- Sostiene la primera solicitante que de manera alguna al momento de proceder al registro del nombre de dominio en disputa, este no era una marca comercial que gozaba de fama y notoriedad, perteneciente y plenamente identificado con la demandante S.A.C.I. Falabella, y que con ello se aprovechaba indebidamente de valores y esfuerzos ajenos, limitándole el normal desarrollo de sus actividades en el mercado virtual, induciendo a un factor de error o confusión en los usuarios de este medio comunicacional, confundiendo la actividad de la demandada con la desarrollada por la citada empresa, por cuanto además el nombre de dominio registrado la primera, no dice por sí mismo relación con dicha empresa.

- Agrega la demandada que la inscripción de dominio WEDDINGPLANNER.CL hecha por ella, no solo se ajusta a la normativa que reglamenta dichos registros en Internet, sino que es perfectamente legal y no afecta derecho alguno de terceros, pues la única razón que motivó su registro dice relación con la actividad comercial que desarrollará la demandada dentro de su giro, usando los vocablos de la misma en inglés.

- Que tampoco ha existido de parte de la demandada "mala fe", ni "abuso del derecho", ni tampoco "alteración de la transparencia del mercado", ni mucho menos se ha pretendido producir perjuicio manifiesto a los consumidores, al inducirles a posibles errores, pues, para poder registrar un dominio en Internet en nuestro país, se deben seguir todos y cada uno de los paso señalados en el reglamento de NIC-Chile, dentro del cual se contempla la debida publicidad por el plazo de 30 días, de la solicitud de inscripción para impugnarla por quien se sienta perjudicado; teniendo además presente que los registro de marcas de la empresa S.A.C.I. FALABELLA para las marcas "WEDDING PLANNER FALABELLA" Y "WEDDING PLANNER NOVIOS FALABELLA", sólo fueron ingresadas en el D.P.I a fines del mes de Mayo de 2006 hasta la actualidad se encuentran en tramitación en las clases 16, 35, 36, 41 y 45, todo lo cual consta de la documentación acompañada por la misma empresa y segunda solicitante en este procedimiento.

- Plantea la demandada que el nombre de dominio por ella registrado, esto es WEDDINGSPLANNER.CL no corresponde a una marca conocida y notoria a nivel nacional, menos aún perteneciente a la empresa S.A.C.I. FALABELLA, como tampoco esta denominación forma parte del nombre o razón social, y es que con ello se pudiera impedir a dicha empresa, promover y comercializar sus productos a través del dominio .cl de Internet, creando con ello, un factor potencial de error o confusión de los usuarios de este medio de comunicación, que en tales circunstancias, asociaran el nombre de dominio con la empresa FALABELLA, impidiéndole además, desarrollar una estrategia mercantil a través de Internet basada en su nombre, accediendo mi representada a dicho mercado con su marca distintiva, de la cual dicha empresa es dueña por años, constituyendo asimismo su razón social.

- Finalmente, expresa la demandada que ella tiene un proyectos que trata de materializar a través del nombre de dominio **weddingsplanner.cl**, dado que con anterioridad y también con posterioridad a la solicitud del nombre de dominio, procedió a la constitución de un negocio y ampliación del giro de sus actividades comerciales desarrolladas profesionalmente en todo lo que dice relación con la organización de eventos, y asimismo, presentó las solicitudes de la marca comercial **"WEDDINGS PLANNER" y "WEDDINGS PLANNER CHILE"** ante el Departamento de Propiedad Industrial, individualizadas anteriormente.

- Concluye la primera solicitante que, basándose en el reglamento de NIC Chile para la asignación de nombres de dominio CL, el cual establece el principio de **"First Come First Served"**, que significa que a falta de prueba de mala fe del primer solicitante, o de un mejor derecho del segundo, el derecho al nombre de dominio por parte de ella debe prevalecer, por lo que solicita le sea reconocida su mejor derecho y le sea asignado el nombre de dominio **"weddingsplanner.cl"**, en definitiva.

I.4.4.- <u>Resolución</u> Por resolución de fecha 11 de Enero de 2007 y que rola a fs. 65 de autos se proveyó derechamente el primer otrosí del escrito de la parte demandada que rola a fojas 53 de autos, teniéndose por contestada la demanda. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs.66 y a fs.67 de autos.

1.5.- <u>Prueba</u>

I.5.1.- <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Esta resolución dictada con fecha 11 de Enero de 2007, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "weddingsplanner.cl".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 66 y a fs. 67 de autos.

I.5.2.- <u>Prueba documental</u>: Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con citación, en su demanda y en sus escritos de fecha 19 de Enero, 9 de Julio y 31 de Julio, todos del año 2007, los siguientes documentos <u>no objetados por la contraria</u>:
1) Lista de marcas que incluyen el concepto WEDDING PLANNER del segundo solicitante, marcas cuasi idénticas al nombre de dominio de autos; **2)** Impresión del sitio web www.falabellanovios.cl en que quedaría claro el giro del actor y que éste se vería afectado y sus marcas, por el uso que le dará la parte contraria al nombre de dominio de autos; **3)** Impresión del sitio web asociado al nombre de dominio de autos en que aparece claramente a qué lo destinará el primer solicitante, el que afectaría el giro del actor y sus marcas comerciales; **4)** Certificado emitido por el sitio web del departamento de propiedad industrial, del registro número 773.432, en que se describe la cobertura protegida por el monopolio marcario y que efectiva incluye el giro o uso que dará la parte contraria al nombre de dominio de autos; **5)** Certificado emitido por el sitio web del departamento de propiedad industrial, del registro número 773.430, en que se describe la cobertura protegida por el monopolio marcario y que efectiva incluye el giro o uso que dará la parte contraria al nombre de dominio de autos; **6)** Impresión de Home Page del sitio web FALABELLA novios, en que aparece señalado y publicitado el servicio

wedding planner; **7)** Impresión de sitio web falabella novios, en que aparece señalado y publicitado el servicio wedding planner; **8)** Certificado emitido por el sitio web del departamento de propiedad industrial, del registro número 773.432, en que se describe la cobertura protegida por el monopolio marcario y que efectiva incluye el giro o uso que dará la parte contraria al nombre de dominio de autos; **9)** Certificado emitido por el sitio web del departamento de propiedad industrial, del registro número 773.430, en que se describe la cobertura protegida por el monopolio marcario y que efectiva incluye el giro o uso que dará la parte contraria al nombre de dominio de autos; **10)** Copia impresa de certificado emitido por el sitio web de nic Chile que certifica que el nombre de dominio WEDDINGPLANNER.CL está registrado a nombre de Inversiones Estratégicas y Publicidad S.A.; **11)** Declaración del representante legal de Inversiones Estratégicas y Publicidad S.A., que declara haber registrado dicho nombre de dominio en interés de SACI falabella; **12)** Fotocopia de escritura en que consta la personería de don Marcelo Manchini para representar a Inversiones Estratégicas y Publicidad S.A.; **13)** Fotocopia de la cédula nacional de identidad de don Marcelo Mancini; y **14)** copia impresa del sitio web WEDDINGPLANNER.CL que acredita el uso efectivo, profuso y actual de dicho nombre de dominio por parte del segundo solicitante.

I.5.3.- <u>Prueba documental:</u> Parte demandada.- La parte demandada acompañó, con citación, en su escrito de fecha 10 de abril de 2007, los siguientes documentos <u>no objetados por la contraria</u>: **1)** Copia de la cartola tributaria del contribuyente correspondiente a doña Consuelo del Carmen Méndez Cajales, de fecha 2 de septiembre de 2006, en la cual consta que tiene inicio de actividades desde el año 1994, en el rubro técnico en sonido, musicalización y producción de eventos, lo cual acreditaría a juicio de la demandada, que ésta se desempeña laboralmente desde hace más de 10 años en el rubro de la producción de eventos, entre los cuales se encontrarían los matrimonios; **2)** Fotocopias de la carátula, páginas interiores y contratapa del libro o catálogo de distribución gratuita sobre planificación de matrimonios – Wedding Planner- denominado también "Easy Wedding Planning Plus", escrito por Elisabeth & Alex Lluch Profesional Wedding Consultants, editado por Published by Wedding Slutions Publishing, Inc, San Diego, CA 92120, EEUU; **3)** Copia impresa del buscador en la web Google, respecto de la acepción "weddings planner" en la web, en la cual aparecen más de 145.000 páginas con estas palabras; **4)** Copia impresa del buscador en la web Google, respecto de la acepción "weddings planner" en Chile, en la cual aparecen más de 319 páginas con estas palabras; **5)** Copia impresa la página web en la cual se publica entre otras la película protagonizada por la actriz Jennifer López el año 2001, denominada "The wedding planner"; **6)** Copia de la publicación realizada por la Revista Cosas y publicada en la web, en la cual se hace un reportaje sobre la actividad de wedding planner, señalando las características de la misma y su inicio en Chile como actividad comercial; **7)** Copia de la página de la web denominada www.denovios.cl, la cual señala los pasos para convertirse en un wedding planner, actividad que consiste en planificar una boda; **8)** Declaración Jurada del testigo don Manuel Antonio Méndez Aravena, prestada ante notario público de Santiago, con fecha 30 de marzo de 2007, en la cual señala las razones o motivos que tiene la demandada para el uso del nombre de weddings planner; **9)** Declaración Jurada del testigo don Ricardo Durán Portugués, prestada ante notario público de Santiago, en la cual señala las razones o motivos que tiene la demandada para el uso del nombre de

weddings planner; **10)** Copia de la página informativa de nic Chile, en la cual figuran las fechas de las respectivas solicitudes de la demandada (17 de junio de 2006) y de la demandante (9 de agosto de 2007), respecto del nombre weddingsplanner; y **11)** Copia de la página en que nic Chile informa acerca de las solicitudes y conflicto existente entre la demandada y la demandante, en relación con el nombre de dominio "weddingsplanner.cl".

I.6.- <u>Observaciones a la prueba:</u> Las partes no efectuaron observaciones a la prueba.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u>

Por resolución de fecha 13 de agosto de 2007, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 139 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 140 y a fs. 141 de autos.

II. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio “weddingsplanner.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, **WEDDINGS PLANNER CHILE (CONSUELO DEL CARMEN MÉNDEZ CAJALES)** ha tenido el carácter de demandada; y por la otra, **S.A.C.I. Falabella Rep. por SILVA & CIA** ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido al demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma: **1º** Que la Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho, agregando el actor que uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común, disquisición que resulta esencial para entender la pretensión del demandante, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la Internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del

actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados; **2º** Que este caso debe ser evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos, señalando que por fortuna, los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas allá del miope criterio inicial “first come first served”, para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho", de manera que esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros “llegué primero y punto”, ha sido superada y el demandante solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Señor Arbitro, no sea víctima de la trampa “first to file” que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos; **3º** Que para comprender la legitimidad de su pretensión, resulta fundamental señalar que S.A.C.I. FALABELLA es una destacada y ampliamente posicionada empresa, la cual, dado el carácter que poseen los productos entregados por ésta, se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro, y particularmente en todo lo que dice relación con la asesoría y servicios para novios. En tal sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto WEDDING PLANNER conforme se desprende una serie de solicitudes aceptadas por el Departamento de Propiedad Industrial, y que son de propiedad del demandante; **4º** Que el actor utiliza en forma efectiva la marca WEDDING PLANNER y ha gastado ingentes sumas de dinero para promocionarla para el mercado de SERVICIOS DE NOVIOS Y PRODUCCIÓN DE MATRIMONIOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS; **5º** Que el concepto WEDDINGSPLANNER no solamente se estructura en base a la marca comercial que la identifica en el mercado y sus productos, sino que peor aún, se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión que es anterior a cualquier registro que pueda alegar el primer solicitante, estimando acto seguido el actor que el hecho de la igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión le sea asignado; **6º** Que hoy en día la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores; **7º** Que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios del demandante, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de éste y que no correspondan a él, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por el actor, lo cual, además de ser una situación injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que el actor tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional; **8º** Que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones, de manera que si

no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio; **9º** Que se debe tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria; y **10º** Que en conclusión, el improbable otorgamiento a la contraria del nombre de dominio materia de autos generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos y servicios que pretenda distinguir el primer solicitante, casi de manera automática con S.A.C.I. FALABELLA. y, considerando la buena fe, interés legítimo, marcas comerciales, anterioridad registral, y presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos éstos son elementos que perfilan al actor como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

CUARTO: Que el demandado ha esgrimido en su contestación, como fundamentos esenciales de la misma: **1º** Que en materia de nombres de dominio se ha desarrollado un principio especial resumido en la expresión inglesa First Come First Served, que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho del dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer, agregando que concurre en favor de ella dicho principio, por haber solicitado primero en dominio “weddingsplanner.cl”; **2º** Que le asiste un mejor derecho por cuanto tiene buena fe y dominio registrado, y el nombre del dominio registrado por ella es distinto de los nombres que ha señalado el segundo solicitante como de su exclusividad, por las características propias en ambos de la conocida marca comercial "FALABELLA" y en uno de ellos la intercalación del vocablo "NOVIOS", agregando que existe por parte de ella toda una inversión en el desarrollo de su actividad comercial, propia de su giro comercial consolidado, totalmente distinto del que pretende la sociedad Falabella; **3º** Que en cuanto a dominios inscritos se refiere, existen más de 1000 que contienen la expresión "weddingsplanner", cuya totalidad corresponden a personas naturales o jurídicas, distintas absolutamente de la segunda solicitante, es decir, el 100% de los dominios inscritos y que contienen la expresión "weddings planner" no pertenecen a la segunda solicitante; **4º** Que en relación con la cantidad de solicitudes de registro de nombres de dominio y nombres de dominios ya inscritos que contienen el vocablo "Weddings Planner", estos términos están lejos de constituir una marca comercial o dominio distintivo, sino por el contrario, se trata del expresión típicamente genérica en el derecho de marcas, cuya esencia descriptiva de una actividad como es la planificación de las bodas y sus contenidos, las en requerida por diversidad de agentes empresariales, de los más diversos giros productivos, como ocurre con la florería, joyas, trajes de los novios, lugares de eventos, luna de miel, transporte, decoración, tarjetería, música, catering, etc.; **5º** Que la naturaleza de la expresión **"WEDDINGSPLANNER"**, que constituye el nombre de dominio en conflicto, es una expresión estructurada en base a dos vocablos en idioma inglés y traducidos al castellano significa en "bodas" y "planificador" respectivamente, de manera tal que las expresiones que constituyen el nombre de dominio en cuestión no corresponden a una creación intelectual de ninguna de las partes en conflicto; **6º** Que consta de la documentación acompañada, que el segundo solicitante es titular de las marcas

“WEDDINGS PLANNER FALABELLA” para distinguir productos y servicios de las clases 16, 35, 36, 41 y 45, y WEDDING PLANNER NOVIOS FALABELLA” para distinguir productos de servicios de las clases 16, 35, 36, 41 y 45 registro otorgado con protección para su conjunto y no para las expresiones “WEDDING PLNNER” aisladamente consideradas; **7º** Que el conflicto generado en este procedimiento, se refiere exclusivamente al vocablo “WEDDINGSPLANNER” y no a los vocablos “**WEDDING PLANNER FALABELLA” y “WEDDING PLANNER NOVIOS FALABELLA”**, estos últimos, los cuales son absolutamente distintos del primero; **8º** Que en materia de nombres del dominio a diferencia de lo que ocurre en materia de marcas comerciales donde es posible registrar una misma marca a nombre de diferentes personas, siempre y cuando se encuentren en diferentes clases en el Clasificador de Productos y Servicios, en este sistema un mismo nombre sólo puede ser asignado a un solo usuario; que lo anterior impide la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican en las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividades diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente; **9º** Que lo anterior ha llevado a los usuarios del sistema de nombres de dominio, enfrentados a la circunstancia de tener ambos el mismo nombre, a optar por establecer diferenciaciones entre nombres de dominios, basados en la agregación o eliminación a la expresión por las que se les conoce en el mercado físico, de una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos; **10º** Que en autos no existe tal problemática, pues las partes en aparente conflicto, han dejado en claro que sus respectivos nombres de dominio son absolutamente diferentes entre si, y de ninguna forma puede provocarse entre ellas confusión, errores o colisión de sus respectivos nombres, como tampoco respecto de terceros, pues todos ellos como se ha señalado precedentemente, son distintos, entre sí; **11º** Que pueden ser consideradas las expresiones **“WEDDING PLANNER”** como genéricas, en atención a que son vocablos que tienen un significado claro y preciso, y teniendo además presente lo establecido por la jurisprudencia y práctica en esta materia, que la diferencia de una palabra, de una letra u otro signo alfanumérico, es suficiente factor de diferenciación para la coexistencia, manifiesta la demandada que el hecho de que estos vocablos sean parte de las marcas del segundo solicitante S.A.C.I. Falabella, dicha situación de manera alguna constituye un mejor derecho que habilite dejar sin efecto el principio de las expresiones “First Come First Served”; **12º** Que el concepto **“wedding planner”** de manera alguna resulta exclusivo para S.A.C.I. FALABELLA, resultando entonces errónea la afirmación que se hace en la demanda de autos, aludiendo a los registros de dicha sociedad en el DPI como fundamento de ello, señalando las marcas **“WEDDING PLANNER FALABELLA” y “WEDDING PLANNER NOVIOS FALABELLA”**; agregando la demandada que lo real y verdadero, no es la exclusividad del concepto wedding planner, sino de un compuesto con dichas palabras o conceptos, pero con su marca comercial ampliamente conocida, que es lo que hace distinguir de otros productos que se desempeñan en el mismo rubro o servicio y no se presta para ningún tipo de confusión, pues Falabella, no puede pretender que el servicio de novios, denominado también planificación de bodas, lo realiza en exclusiva, pues se trata de una actividad comercial común a muchas personas, por lo cual ello no constituye un aprovechamiento del prestigio, marcas y nombre comercial de otros, situación que por lo demás, según la demandada, no tiene la trayectoria y antigüedad o posicionamiento en el mercado que pretende la sociedad demandante, pues de la

propia documentación acompañada, se desprende que ese trata de registros de data reciente en el DPI y solo con unos meses de anterioridad a la demandada; **13º** Que no existe una igualdad de conceptos y anterioridad registral, no es efectiva la identidad de conceptos y su registro, pues se trata de conceptos distintos absolutamente, que tienen similitudes, pero en ningún caso identidad plena que lleve a confusión, de lo contrario las grandes tiendas acapararían todos los rubros de servicios y artículos, pues cada día sus actividades son más amplia, sin embargo ello no implica que por su antigüedad en el mercado como marcas comerciales, les otorgue un derecho preferente sobre otras más pequeñas y emergentes en el mercado, pues dicha situación implicaría una infracción a la Ley Antimonopolios; **14º** Que no existe de su parte uso de la marca de sociedad FALABELLA, o combinaciones con dicha marca, distintiva y emblemática de la referida sociedad, marca respecto de la cual dicha sociedad ha realizado todo tipo de inversiones y podría verse perjudicada con su uso indebido o no autorizado. En el presente caso Wedding Planner, es un concepto usado por la mayoría de las marcas que de alguna forma están relacionadas con la actividad matrimonial, subsistiendo independientemente cada una de ellas con su identidad propia mediante el agregado de su marca, que es lo que hace el distingo entre ella y donde se establecen las diferencias entre las mismas, pero por otros factores que lleva la marca en sí, que deben ir unidos a la denominación de la actividad o servicio comercial; **15º** Que FALABELLA no puede pretender tener derecho exclusivo o el monopolio sobre cualquier nombre de dominio que incluye el o los términos, “wedding planner”, existiendo además cientos de nombres de dominios que incluyen el mencionado término; y que los nombres de dominio son identificadores de números IP, los cuales surgen como una manera de simplificar la forma de hacer búsquedas en Internet; **16º** Que incluso en el evento que la palabra “weddings planner” fuera asociada a las bodas no existe razón alguna por la cual debieran los usuarios de Internet asociarla únicamente o directamente con S.A.C.I. FALABELLA ya que existen numerosas otras empresas que son competidoras de la segunda solicitante en el rubro de las bodas; **17º** Que al aplicar el principio especial, resumido en la expresión inglesa “First come, First served”, y las normas de prudencia y equidad, al sentenciador le corresponde determinar si existe mala fe del primer solicitante o mejor derecho del segundo solicitante; y que respecto a la mala fe, cabe señalar en primer término, que debe presumirse la buena fe del primer solicitante en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico; **18º** Que de manera alguna al momento de proceder al registro del nombre de dominio en disputa, este no era una marca comercial que gozaba de fama y notoriedad, perteneciente y plenamente identificado con la demandante S.A.C.I. Falabella, y que con ello se aprovechaba indebidamente de valores y esfuerzos ajenos, limitándole el normal desarrollo de sus actividades en el mercado virtual, induciendo a un factor de error o confusión en los usuarios de este medio comunicacional, confundiendo la actividad de la demandada con la desarrollada por la citada empresa, por cuanto además el nombre de dominio registrado la primera, no dice por sí mismo relación con dicha empresa; **19º** Que la inscripción de dominio WEDDINGPLANNER.CL hecha por ella, no solo se ajusta a la normativa que reglamenta dichos registros en Internet, sino que es perfectamente legal y no afecta derecho alguno de terceros, pues la única razón que motivó su registro dice relación con la actividad comercial que desarrollará la demandada dentro de su giro, usando los vocablos de la misma en inglés; **20º** Que tampoco ha existido de parte de la demandada “mala fe”, ni “abuso del derecho”, ni tampoco “alteración de la

transparencia del mercado", ni mucho menos se ha pretendido producir perjuicio manifiesto a los consumidores, al inducirles a posibles errores, pues, para poder registrar un dominio en Internet en nuestro país, se deben seguir todos y cada uno de los paso señalados en el reglamento de NIC-Chile, dentro del cual se contempla la debida publicidad por el plazo de 30 días, de la solicitud de inscripción para impugnarla por quien se sienta perjudicado; teniendo además presente que los registro de marcas de la empresa S.A.C.I. FALABELLA para las marcas "WEDDING PLANNER FALABELLA" Y "WEDDING PLANNER NOVIOS FALABELLA", sólo fueron ingresadas en el D.P.I a fines del mes de Mayo de 2006 hasta la actualidad se encuentran en tramitación en las clases 16, 35, 36, 41 y 45, todo lo cual consta de la documentación acompañada por la misma empresa y segunda solicitante en este procedimiento; **21º** Que el nombre de dominio por ella registrado, esto es WEDDINGSPLANNER.CL no corresponde a una marca conocida y notoria a nivel nacional, menos aún perteneciente a la empresa S.A.C.I. FALABELLA, como tampoco esta denominación forma parte del nombre o razón social, y es que con ello se pudiera impedir a dicha empresa, promover y comercializar sus productos a través del dominio .cl de Internet, creando con ello, un factor potencial de error o confusión de los usuarios de este medio de comunicación, que en tales circunstancias, asociaran el nombre de dominio con la empresa FALABELLA, impidiéndole además, desarrollar una estrategia mercantil a través de Internet basada en su nombre, accediendo mi representada a dicho mercado con su marca distintiva, de la cual dicha empresa es dueña por años, constituyendo asimismo su razón social; **22º** Que ella tiene un proyecto que trata de materializar a través del nombre de dominio **weddingsplanner.cl**, dado que con anterioridad y también con posterioridad a la solicitud del nombre de dominio, procedió a la constitución de un negocio y ampliación del giro de sus actividades comerciales desarrolladas profesionalmente en todo lo que dice relación con la organización de eventos, y asimismo, presentó las solicitudes de la marca comercial **"WEDDINGS PLANNER" y "WEDDINGS PLANNER CHILE"** ante el Departamento de Propiedad Industrial, individualizadas anteriormente; y **23º** Que en conclusión y basándose en el reglamento de NIC Chile para la asignación de nombres de dominio CL, el cual establece el principio de **"First Come First Served"**, que significa que a falta de prueba de mala fe del primer solicitante, o de un mejor derecho del segundo, el derecho al nombre de dominio por parte de ella debe prevalecer, solicita le sea reconocida su mejor derecho y le sea asignado el nombre de dominio **"weddingsplanner.cl"**, en definitiva.

QUINTO: Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este Sentenciador: **i)** que el actor es titular de una serie de marcas comerciales en Chile que incluyen la expresión "wedding planner", los que son muy similares al nombre dominio materia de este juicio; **ii)** Que dentro de las actividades que efectivamente lleva a cabo el actor, destaca aquella relativa a los servicios de asesoría en todos los preparativos de matrimonios, a través de su Departamento Falabella Novios, mediante el programa "Wedding Planner"; **iii)** que el actor es titular de un derecho de uso en Internet del nombre de dominio weddingplanner.cl, el que es prácticamente idéntico al nombre dominio materia de esta disputa; y **iv)** Que al ingresar a la página web weddingplanner.cl, ésta se encuentra activa y dice relación con el programa Falabella Wedding Planner de la parte demandante.

SEXTO: Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.3 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este Sentenciador: **i)** Que dentro de las actividades económicas que la demandada registró al momento de iniciar sus actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, se encuentra la de producción de eventos; **ii)** Que dentro de la producción de eventos, la demandada se dedica a la preparación y organización de fiestas de matrimonio, incluyendo servicios de arreglos florales, iluminación, banquetería, sonido, música, etc.; y **iii)** Que la actividad antes indicada es muy similar a la actividad llevada a cabo por S.A.C.I. Falabella mediante su programa "wedding planner".

SEPTIMO: Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que "6. Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.". Que asimismo, la citada Reglamentación dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe 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.".

OCTAVO: Que resulta inequívoco en este proceso arbitral, que ambas partes se dedican entre otros, a la prestación de servicios relativos a la preparación y organización de matrimonios, pero en el caso de autos, resulta ser el actor el titular de un derecho de uso en Internet del nombre de dominio weddingplanner.cl, que es prácticamente idéntico al nombre dominio materia de esta disputa a excepción de la letra "s", y que bajo dicho nombre de dominio **S.A.C.I. Falabella** opera un sitio Web donde se ofrecen sus servicios, productos y medios de pago.

NOVENO: Que atendida la prueba rendida en autos y lo expuesto precedentemente, este Sentenciador concluye que S.A.C.I. Falabella tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "weddingsplanner.cl", ya que de asignarse el nombre de dominio "weddingsplanner.cl" materia de autos a la primera solicitante, se estaría induciendo inevitablemente al usuario de Internet a error o engaño respecto del origen de los productos o servicios que en dicha página web se ofrecerían, y por ello, se incurriría necesariamente en una contravención a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil señalados en la cláusula Décimo Cuarta del referido Reglamento.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio “weddingsplanner.cl” a **S.A.C.I. Falabella Rep. por SILVA & CIA** (SACI FALABELLA) RUT: 90.749.000-9;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula nacional de identidad Nº8.924.471-4 y doña María José Arancibia Obrador, cédula nacional de identidad Nº15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal María José Arancibia Obrador