

4-79-2010 alaniz.cl Oficio NIC Chile 12291 Pauline Müller East v. Paris S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil diez.-

VISTOS:

Con fecha 20 de diciembre de 2009, doña Pauline Müller East, con domicililo en casilla Nº 815, Correos Puerto Varas, Santiago, en adelante también denominada la «Primera Solicitante», representada en autos por don Alfredo Varela Corvalán, solicitó la inscripción del nombre de dominio <alaniz.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCL», Paris S.A., domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Matías Somarriva Labra, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <alaniz.cl> con fecha 21 de diciembre de 2009, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 12291, de fecha 20 de abril de 2010, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <alaniz.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

Con fecha 20 de abril de 2010, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la

alaniz.cl 1 - 17



misma resolución se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 29 de abril de 2010, a las 18:15 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a NIC Chile mediante correo electrónico firmado digitalmente.

Con fecha 29 de abril de 2010 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia de don Alfredo Varela, representante de la Primera Solicitante dola Pauline Müller East, y don José Ignacio Juárez, representante del Segundo Solicitante Paris S.A., en presencia de este árbitro. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes, produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las reglas de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas. Oportunamente ambas partes presentaron sus demandas, acompañando además documentación probatoria en sustento de sus pretensiones.

El Primera Solicitante básicamente afirma en su demanda:

- (A) Que la solicitud de asignación del nombre de dominio de autor fue encomendada por doña Ana Priscila Alaniz Maturana, chilena, contadora, cédula de identidad N° 7.705.337.-7, con domicilio en Klenner N° 535, Puerto Varas, Tadeo Haenke N° 2023, Iquique, Ahumada N°236 oficina 508, Santiago, quien ejerce su profesión de contabilidad y también el corretaje de propiedades.
- (B) Que Ana Priscila Alaniz Maturana es una persona natural, que ha vivido en diferentes partes de Chile, quien siempre ha sido conocido como la mayoría de las personas naturales, por su primer nombre y su primer apellido, en la especie Alaniz, acepción

alaniz.cl 2 - 17



compuesta, la cual proviene del árabe unificando dos preceptos: Alh, que se traduce Tierra, y Aniz que se interpreta como Fértil. En la especie dada la filiación como descendientes de la gran rama de Alaniz en nuestro país, con la llegada de su bisabuelo don Silvestre Alaniz, de origen libanés, quien migraba a Chile, desde Arabia, mientras nuestra nación se enfrentaba en la Guerra del Pacífico, previo paso por Cuyo, provincia de San Juan en la República de Argentina, a su llegada, al norte de nuestro país, contrajo matrimonio con doña Cornelia de la Barrera, producto del cual nació la primera persona con nombre patronímico Alaniz en Chile, así el 08 de enero de 1892 nace don ISMAEL ALANIZ DE LA BARRERA, quien se desempeñó como militar y luego electricista de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, en la ciudad de Iquique y otras del norte de nuestro país, contrayendo matrimonio con doña Berta Elena Thomas, del cual nació en la ciudad de Iquique, con fecha 31 de marzo de 1936, don ISMAEL ALANIZ THOMAS, quien se desempeña hasta el día de hoy como comerciante y empresario, habiendo desarrollado diferentes ocupaciones entre las cuales destaca como corredor de propiedades, don Ismael Alaniz Thomas, contrajo matrimonio con doña Ana Isabel Maturana Molina. Producto de la filiación matrimonial Alaniz-Maturana, nace ANA PRISCILA ALANIZ MATURANA, también en la ciudad de Iquique, el día 06 de junio de 1960.

- (C) ANA PRISCILA ALANIZ MATURANA, toda vez que es primogénita de don Ismael Alaniz T., un conocido comerciante y empresario del norte de Chile, se ha ido, con el transcurso del tiempo, haciendo conocida como "Alaniz" llegándose a pensar por parte de personas, una vez que recién la conocen, que Alaniz, se trataría de su nombre de pila. Doña ANA ALANIZ, cursó sus estudios básicos y medios en la ciudad de Iquique, donde ya a temprana edad impulsada por las actividades de su padre, emprendió diferentes actividades comerciales, para luego graduarse en la ciudad de Santiago, como contadora, título que posee desde el año 1980, el cual ejerce hasta estos días, como así también el corretaje de propiedades y pesquero, en diversos lugares de nuestro país, como Santiago, Iquique, Puerto Montt entre otros.
- (D) Que tanto la filiación como la actividad comercial que desarrolla doña Ana Alaniz, no tiene relación alguna con los objetivos comerciales y marcarios de la contraria, toda vez que la actividad desempeñada por la primera, no interfiere en el ámbito comercial de la empresa PARÍS S.A.
- (E) Que respecto de la solicitud de inscripción de dominio SLD "alaniz.cl", que esta parte está requiriendo no se ha demostrado que haya o fuese a perjudicar moral o materialmente a la contraria, y muy por el contrario, esta parte al ser primer

alaniz.cl 3 - 17



requirente, y al ser para una persona física y natural, que es conocida por el nombre patronímico Alaniz, dada su filiación y ascendencia, tiene natural y legalmente el mejor derecho o al menos mejor expectativa de utilizar su nombre, atributo de su personalidad, inalienable e inembargable, en el mundo cibernético. Dada la incertidumbre, que si bien esta parte es la Primera Solicitante y no infringe normas sobre abusos de publicidad, como tampoco lesiona principios de competencia leal y ética mercantil ni derechos válidamente adquiridos, resulta sumamente perjudicial para esta parte, el no poder hacer, o no hacer recomendable, el uso legítimo del dominio SLD "alaniz.cl" aun de manera actual, es decir previamente a la dictación de la resolución, toda vez que en el improbable evento que no se asignara dicha solicitud a esta parte, además de incurrirse en un grave abuso de derecho como lo señala el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, produciría y confundiría a los consumidores de servicios de la primera solicitante, que hubiesen accedido a la dirección URL.

- (F) Que de acuerdo al criterio de la notoriedad y lo establecido en el articulo 1° de la ley 17.344, que establece: "Toda persona tiene derecho a usar los nombres y apellidos con que haya sido individualizada en su respectiva inscripción de nacimiento", y así también, la doctrina ha sostenido que "El derecho al nombre es un derecho de la personalidad y no un derecho de propiedad, puesto que de ordinario ésta es alienable y prescriptible, mientras que el nombre y/o apellido es seguramente incedible (sic.) e imprescindible". Un derecho de propiedad o marcario, como lo es la marca comercial de la segundo solicitante, es de orden patrimonial y comporta una evaluación pecuniaria, lo que evidentemente no ocurre con el nombre y apellido o nombre patronímico de las personas, que son atributos de la personalidad.
- (G) Que doña ANA ALANIZ M. en no menos de 50 años ha sido conocida por su nombre patronímico Alaniz, dada su filiación y ascendencia como se dijo, y la marca comercial que representa la contraria, tiene en Chile una vida jurídica mucho más reciente y posterior, por lo que menos puede pretender un mejor derecho a utilizar el dominio SLD "alaniz.cl". Que de acuerdo al criterio de la notoriedad del dominio pedido, el titular de un nombre de dominio, debe ser la parte que ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio. Que de acuerdo a la aplicación de este criterio nos obliga a concluir que esta parte tiene el mejor derecho o al menos mejor expectativa, sobre el nombre de dominio "alaniz", debido a que es el mismo nombre patronímico, como persona física, quién le ha otorgado una notoriedad desde mucho antes que la contraria, toda vez que como persona natural y primogénita de un comerciante también llamado patronímicamente Alaniz, y este a la vez de su ascendencia,

alaniz.cl 4 - 17

TRIBUNAL ARBITRAL



excederían con creces a la marca comercial de la contraria, dentro de la vida jurídica y de las leyes nacionales.

(H) Que uno de los principios fundamentales en materia de solución de conflictos por nombres de dominio, es el denominado "First Come, First Served", y que de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia nacional e internacional, en diferentes amplitudes, se debe privilegiar, en los casos que ambas partes concurran con un interés legítimo a aquél que solicitó con anterioridad el nombre de dominio. Este es el principio base para conocer y determinar el derecho invocado por esta parte, el cual también debe y ha sido tenido en cuenta por US. (arbitraje: Fernando Enrique Trapp Schleef con Metalúrgica Trapp Ltda. SLD:trapp.cl)

La Primera Solicitante acompañó a su demanda los siguientes documentos probatorios, no objetados:

- a. Copia de cédula de identidad de don Ismael Alaniz de la Barrera.
- b. Certificado de nacimiento de don Ismael Alaniz Thomas.
- c. Certificado de nacimiento de doña Ana Alaniz Maturana.
- d. Diploma de título y colegiatura de doña Ana Alaniz M. como contadora.
- e. Poder especial de doña Ana Alaniz M. a doña Pauline Muller E.
- f. Declaración ratificando lo obrado, por doña Pauline Muller E. emitido por Ana Alaniz M. Autorizada ante el Notario Público señor Roberto Mosquera Gallegos.
 - g. Copia de boletas de honorarios emitidas por doña Ana Alaniz a terceros.
- h. Impresión de pantalla al consultar por el dominio alaniz en web de Nic.cl, en la cual figura cada parte con su fecha de solicitud respectiva.
- i. Copia de boleta de honorarios emitida por doña Pauline Muller E. a doña Ana Alaniz M.
 - j. Sobre y hoja con membrete Alaniz contabilidades.

Por su parte, el Segundo Solicitante básicamente afirma en su demanda:

(A) En 1900 don José María Couso creó la tienda "Mueblería PARÍS", ubicada en el centro de Santiago, sentando las bases para lo que, más de un siglo después, se convertiría en una de las empresas líderes en retail en nuestro país: PARIS S.A. En

alaniz.cl 5 - 17



1950 "Mueblería París" amplió su oferta de productos al rubro vestuarios y otros relacionados, cambiando además su nombre por el conocido: Almacenes París, actualmente PARIS S.A. Ya en 1980, dio un importante paso al crear la "Tarjeta París", siendo pionera en el negocio del crédito. Dos años más tarde se inauguró la tienda Plaza Lyon, siendo ésta la primera tienda por departamentos ubicada en el sector de Providencia. En los años noventa fueron 8 las tiendas inauguradas en distintos malls de Santiago, y en regiones en Temuco y Concepción. En dicha década, más precisamente en 1996, se inscribió la sociedad en la Superintendencia de Valores y Seguros y se abrió en la Bolsa de Valores, realizando un aumento de capital de \$35 mil millones colocado exitosamente entre inversionistas institucionales y particulares. Para coronar 100 años de exitosa trayectoria, en 1999 PARÍS S.A. lanzó al mercado su portal de ventas por Internet, siendo la primera cadena de tiendas por departamentos en Chile en llevar a cabo esta iniciativa. Ya no es sólo una gran tienda sino un holding de empresas que se proyecta hacia el futuro con éxito y sólidas bases. En la actualidad, esta multitienda cuenta con más de 28 tiendas comerciales, aumentando su presencia en distintas regiones del país, como Antofagasta, Viña del Mar, entre otras. Asimismo, se ha concretado la apertura del Banco París mediante la compra de la división Santiago Express al Banco Santander Santiago y se han creado una serie de marcas comerciales propias, como AUSSIE, ANY TIME, GREENFIELD, NEX, OPPOSITE y ALANIZ, para distinguir distintas líneas de productos, las que gozan de un gran reconocimiento y notoriedad en el mercado y la red global Internet.

(B) Mi representado ha posicionado en los últimos años una serie de marcas propias, tendientes a entregar más y mejores posibilidades a sus clientes en cuanto a la variedad de los productos que ofrecen las multitiendas PARIS en el mercado. Entre dichas marcas, se encuentra la reconocida marca ALANIZ, una de las primeras marcas propias que mi mandante posicionó en el mercado y que fue concebida en un principio para distinguir una exclusiva línea de vestuario y calzado. A través de innovadoras campañas publicitarias y la entrega de productos de gran calidad, la marca ALANIZ comenzó a adquirir fama, notoriedad y prestigio entre los consumidores, quienes la situaron como una de sus favoritas. Es precisamente a raíz de lo anterior, que la marca ALANIZ extiende su línea de productos, principalmente hacia el área de la decoración y el hogar, creando una serie de productos como sábanas, cojines, lámparas o juegos de living, que se reconocen en el mercado bajo la denominación ALANIZ HOME. Conjuntamente a lo anterior, se crearon nuevas líneas de moda y vestuario como ALANIZ BY MILLA y ALANIZ BENJAMIN, las cuales gozan de un gran reconocimiento y aceptación por parte de los consumidores. En la

alaniz.cl 6 - 17



actualidad, la marca ALANIZ se sitúa como una de las marcas propias más importantes de mi representado en el mercado, gozando de gran fama y notoriedad, además de que sus productos son ampliamente comercializados a lo largo de todas las tiendas PARIS de nuestro país.

- (C) Mi representada cuenta con una familia de marcas comerciales para la expresión "ALANIZ" y otras tantas que se estructuran en base a dicho signo, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones. Estas marcas se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI") y corresponden de manera exacta a la expresión "ALANIZ", la que es gráfica y fonéticamente idéntica al nombre de dominio disputado, y que se encuentra asociada a mi representada en el mercado y también en Internet. Entre ellas destacan las siguientes:
 - Registro Nº 701.960, "ALANIZ", denominativa, para distinguir productos en clases 3, 16 y 25.
 - Registro Nº 801.156, "ALANIZ", mixta, para distinguir productos en clase 3.
 - Registro Nº 801.157, "ALANIZ", mixta, para distinguir productos en clase 14.
 - Registro № 801.158, "ALANIZ", mixta, para distinguir productos en clase 18.
 - Registro Nº 801.159, "ALANIZ", mixta, para distinguir productos en clase 25.
 - Registro Nº 801.160, "ALANIZ", mixta, para distinguir productos en clase 16.
 - Registro № 663.777, "ALANIZ", denominativa, para distinguir productos en clase 25.
 - Registro № 806.656, "ALANIZ HOME", mixta, para distinguir productos en clase 27.
 - Registro № 806.657, "ALANIZ HOME", mixta, para distinguir productos en clase 34.
 - Registro № 806.658, "ALANIZ HOME", mixta, para distinguir productos en clase 28;
 - Registro № 806.659, "ALANIZ HOME", mixta, para distinguir productos en clase 4;
 - Registro № 806.660, "ALANIZ HOME", mixta, para distinguir productos en clase 11,
 - Registro № 806.661, "ALANIZ HOME", mixta, para distinguir productos en clase 16;
 - Registro № 747.692, "ALANIZ HOME", mixta, para distinguir productos en clase 34;
 - Registro № 747.693, "ALANIZ HOME", mixta, para distinguir productos en clase 28;

alaniz.cl 7 - 17



- Registro № 747.694, "ALANIZ HOME", mixta, para distinguir productos en clase 27;
- Registro № 747.695, "ALANIZ HOME", mixta, para distinguir productos en clase 24;
- Registro № 747.696, "ALANIZ HOME", mixta, para distinguir productos en clase 21:
- Registro № 747.697, "ALANIZ HOME", mixta, para distinguir productos en clase 16:
- Registro № 747.698, "ALANIZ HOME", mixta, para distinguir productos en clase 20;
- Registro № 747.699, "ALANIZ HOME", mixta, para distinguir productos en clase 11;
- Registro Nº 747.700, "ALANIZ HOME", mixta, para distinguir productos en clase 4;
- Registro № 806.653, "ALANIZ HOME", mixta, para distinguir productos en clase 20:
- Registro № 806.654, "ALANIZ HOME", mixta, para distinguir productos en clase 21;
- Registro № 806.655, "ALANIZ HOME", mixta, para distinguir productos en clase 24;
- Registro № 839.208, "ALANIZ BY MILLA", denominativa, para distinguir productos en clase 25;
- Registro № 839.209, "ALANIZ BY MILLA", denominativa, para distinguir productos en clase 18;

Los registros previamente individualizados, demuestran el mejor derecho de mi representada sobre el nombre de dominio en disputa, "ALANIZ.CL", toda vez que es virtualmente idéntico a las marcas de mi mandante.

- (D) Es posible concluir que mi representada es titular de una marca comercial para la expresión "ALANIZ", lo cual tiene por objeto distinguir e identificar la marca creada por mi mandante para producir y comercializar diversos productos en el mercado, especialmente ligados al rubro de la moda, vestuario, calzado, hogar y decoración, de modo tal que el público usuario y consumidor las asocie fácilmente con PARIS S.A.
- (E) 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 asociaría inmediatamente el nombre de dominio ALANIZ.CL a un sitio de Internet con información relativa a los productos "ALANIZ" de mi mandante, lo cual obviamente no es así.

alaniz.cl 8 - 17



- (F) Para reforzar lo anterior, especialmente la asociación en Internet de la expresión "ALANIZ" con mi mandante, debemos considerar que éste cuenta con la titularidad del nombre de dominio ALANIS.CL. Dicho nombre de dominio es una muestra más del mejor derecho de mi representada sobre el nombre de dominio en disputa y de su interés y dedicación por proteger sus marcas comerciales y la inversión que ellas involucran. El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca registrada "ALANIZ" de mi mandante, quedando de manifiesto la clara intención de la demandada de autos de producir confusión en los usuarios de Internet.
- (G) De conformidad a lo anteriormente señalado, el demandado al solicitar el nombre de dominio "ALANIZ.CL", da cuenta de su intención de aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido mi mandante a través de los años, desviando a la audiencia y usuarios de Internet, los que al enfrentarse a este nombre de dominio pensarán con toda lógica que pertenece a mi mandante y que a través de éste se publicitan y entrega información de una de las mayores y más importantes marcas líneas de ropa y productos de hogar, de elaboración y comercialización propia de mi mandante, tanto en Chile como en el extranjero. La confusión que se producirá entre el publico usuario y consumidor es evidente, y se ve reafirmada por el hecho de que en Internet la marca "ALANIZ" de mi mandante es ampliamente difundida, como se puede apreciar a continuación:
- (H) Queremos detenernos especialmente en este punto, ya que la buena fe es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro ordenamiento jurídico además de ser uno de los principios aplicables a la resolución de conflictos de nombres de dominio, por lo que no puede dejar de considerarse para la resolución de conflictos de esta naturaleza. En efecto, como ya señalamos, mi mandante se identifica en el mercado a través de sus marcas comerciales. Entre ellas, una de las mas pujantes, famosas e importantes es precisamente "ALANIZ", la que, como ya se ha dicho, en nada se relaciona con la demandada de autos. Así las cosas, creemos que la mala fe de la demandada queda en evidencia al haber solicitado como nombre de dominio la misma expresión que constituye una marca comercial registrada por mi mandante, que goza de fama y notoriedad en el mercado, y cuya amplia difusión por parte de PARIS S.A., a través de costosas campañas publicitarias la ha logrado posicionar a nivel nacional e internacional. En virtud de lo señalado, solicitamos expresamente que se condene en costas a PAULINE MULLER EAST.

En apoyo de su pretensión, el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios:

alaniz.cl 9 - 17



- Copias simples de los certificados de registro marcario.
- Copia simple de los certificados de nombre de dominio.
- Impresión de un set de afiches y fotografías que dan cuenta de la publicidad de la marca ALANIZ en el mercado e Internet.
- Impresión de páginas de los sitios web www.paris.cl, www.wikipedia.org, buscador de Internet Google.
- Copia de páginas del sitio web www.shopallchile.com, en el cual se ofrece productos ALANIZ HOME; www.emol.cl, en el cual se publica una noticia acerca del lanzamiento de la colección ALANIZ Benjamín.
- Copia de fallos arbitrales

Se confirió traslado de las demandas y únicamente el Segundo Solicitante evacuó el traslado conferido, señalando básicamente lo siguiente:

(A) En primer lugar, es importante precisar que este procedimiento tiene por objeto determinar cual de las partes que en él intervienen tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio "ALANIZ.CL". En este sentido, según las Bases de Procedimiento y la base de datos de NIC Chile, son partes del presente juicio la demandada de autos así como PARIS S.A. En consecuencia, es el Primera Solicitante quien debe justificar por qué tendría un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, y no hacer referencias a terceros absolutos a este procedimiento como se ha sostenido a nuestro juicio erróneamente en la presentación de la contraria. En efecto, toda la argumentación de la contraria se basa en referencias a una supuesta representación, la cual para efectos del presente procedimiento arbitral carece de validez, pues tal como se estableció en las bases del procedimiento fijados por S.S., quien solicitó el nombre de dominio y compareció representada por el Sr. Alfredo Varela Corvalán es PAULINE MULLER EAST y no ANA ALANIZ, una tercera absoluta para efectos del presente arbitraje. A este respecto, cabe hacer presente que a la fecha de solicitud del dominio, específicamente el día 20 de diciembre de 2009, sólo figuraba como solicitante del nombre de dominio en disputa en la base de datos de NIC Chile la demandada de autos Sra. PAULINE MULLER EAST, personalmente, por sí, y no ejerciendo representación alguna. Idéntica situación se replicó a la fecha de la audiencia arbitral en la cual se fijaron las bases del procedimiento, quedando establecidas las partes del presente juicio. Recién con fecha 15 de junio de 2010, la primera solicitante alteró su solicitud agregando la representación invocada, resultando evidente que dicha incorporación fue realizada para el sólo efecto de ser

alaniz.cl 10 - 17



agregada en la presentación de la contraria. En este sentido, si existiese un interés real y concreto por registrar el nombre de dominio a favor de ANA ALANIZ, ¿cómo se explica que esta supuesta representación se haga presente una vez iniciado el procedimiento arbitral y con el único fin de agregarlo a la argumentación de la contraria? Respecto a lo anterior, es importante señalar que NIC Chile no exige mayores requisitos para agregar e invocar representaciones en las solicitudes de nombre de dominio, por lo cual, lejos de acreditarse la misma, sólo aumenta la incertidumbre respecto a los verdaderos motivos de la contraria para solicitar el nombre de dominio en disputa.

- (B) Muy por el contrario, mi representado ha argumentado y acreditado en estos autos que el interés legítimo y mejor derecho que tiene sobre el dominio ALANIZ.CL, se funda en las marcas "ALANIZ" registradas en Chile, el uso efectivo de esta expresión en Internet y en el mercado real, el hecho de ser titular de dominios virtualmente idénticos al nombre de dominio en disputa, como "ALANIS.CL", así como en la asociación que los usuarios de Internet y público consumidor en general efectúa de la expresión "ALANIZ" con la prestigiosa y ampliamente difundida marca propia de mi representado PARIS S.A.
- (C) Previo a la instancia arbitral y tal como se planteó en la primera audiencia, existieron contactos previos entre las partes en pos de lograr un acuerdo que pusiera término al conflicto. En dichas conversaciones, la contraria de autos se contacto telefónicamente y vía correo electrónico en reiteradas oportunidades, a través del Sr. Ignacio Rivera Piderit, quien figura como correo electrónico del contacto administrativo en la base de datos de NIC Chile. El Sr. Rivera solicitó la suma de 40 U.F. a cambio del desistimiento del dominio en disputa, ya que era el promedio de los honorarios de los árbitros de NIC Chile. A este respecto, es importante destacar que la contraria tenia pleno conocimiento respecto a los costos arbitrales en que debía incurrir mi mandante para disputar el nombre de dominio en la presente instancia, por lo cual queda de manifiesto su real interés respecto a esta solicitud, el cual no es otro que obtener un beneficio económico improcedente e ilegitimo al registrar como nombre de dominio una expresión que se ha posicionado en el mercado real y en Internet, como consecuencia de la gran inversión que ha realizado mi representada para dar a conocer y promocionar una de sus marcas propias más relevantes y reconocidas. En este sentido, y tal como consta en la base de datos de NIC Chile, toda la argumentación de la contraria versa sobre un contexto creado premeditadamente para el sólo efecto de este arbitraje, sin señalar en ningún momento el uso concreto que se le daría a este nombre de dominio ni un interés o vinculo real ni legitimo que

alaniz.cl 11 - 17



pueda relacionar a la Sra. PAULINE MULLER EAST con el mismo.

(D) Como otra muestra de la debilidad de los argumentos del Primera Solicitante, es que señala como fundamento de su supuesto mejor derecho el principio "first come, first served". Sin embargo, es importante señalar que este criterio tiene aplicación únicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho, lo cual en el caso de autos no resulta procedente, ya que mi mandante ha acompañado abundante material probatorio y antecedentes para fundar su posición.

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

- 1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL señala que «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 reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RNCL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RNCL que «Será de 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».
- 2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RNCL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador.

alaniz.cl 12 - 17



Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RNCL.

- 3.-) Que habiéndose creado controversia en autos acerca de la identidad de los sujetos procesales, corresponde previamente pronunciarse acerca de dicho capítulo.
- 4.-) Que desde la primera resolución dictada por este sentenciador, de fecha 20 de abril de 2010, mediante la cual se aceptó el presente arbitraje, ha figurado como Primer Solicitante, en los actos del tribunal, doña Paulina Muller East. En la misma audiencia de conciliación, el representante de la Primera Solicitante compareció precisamente en representación de doña Paulina Muller East, como consta en autos del acta de fecha 29 de abril de 2010. Al dictarse las bases de procedimiento, únicamente figuraba doña Paulina Muller East como Primera Solicitante. Es recién al momento de deducirse la demanda de dicha parte cuando ésta menciona formalmente a doña Ana Piscila Alaniz Maturana como supuesta interesada en el nombre de dominio en litigio.
- 5.-) Que no ha mediado cesión de derechos litigiosos en autos a favor de la citada doña Ana Piscila Alaniz Maturana ni de ningún otro tercero, única vía procesalmente válida para que los efectos de esta sentencia alcancen a partes diferentes de las que originalmente iniciaron el proceso arbitral. Si bien las facultades de este sentenciador son las de árbitro arbitrador, es su opinión que ello no le permite extender su competencia a terceros formalmente ajenos a la controversia, ni menos soslayar las exigencias procesales para exista jurídicamente una sustitución de partes. Lo anterior no se ve alterado por el hecho de que con posterioridad a la época en que se encontraba firme la resolución que estableció las bases de procedimiento se haya presentado un documento que daría cuenta de una supuesta ratificación de lo obrado; y ello porque dicho documento carece de fecha cierta y no consta que haya sido efectivamente suscrito por quien aparece como suscriptor, y en todo caso no constituye un acto de cesión de derechos litigiosos. Más aún, suponiendo que fuese efectiva la fecha que se indica en dicho documento, a saber el 17 de marzo de 2010, a dicha época aún no se había iniciado el presente proceso arbitral, por lo que mal podría dicho documento constituir una ratificación de lo obrado en estos autos ni tampoco una cesión imperfecta de derechos litigiosos.

alaniz.cl 13 - 17



- 6.-) Que, como consecuencia de lo anteriormente razonado, la competencia de este sentenciador se encuentra limitada a las partes que originalmente dieron origen al presente proceso arbitral y en ese entendido se analizarán los hechos y antecedentes de autos.
- 7.-) Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque se desconoce y no ha sido acreditado el tipo de actividad que ejerce el Primera Solicitante.
- 8.-) Que, en tercer lugar, en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:
 - a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y
 - b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.
 - c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado.
- 9.-) Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un

alaniz.cl 14 - 17



nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes.

- 10.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, la Primera Solicitante, doña Pauline Müller East, no ha demostrado ser titular de derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignación del nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, como se ha señalado más arriba, los argumentos y pruebas de dicha parte dicen relación con un tercero ajeno a la litis, por lo que mal pueden ser invocados a su favor.
- 11.-) Que, por el contrario, se encuentra ampliamente acreditado en autos que Paris S.A., Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca ALANIZ, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la marca ALANIZ, registro Nº 701.960, que distingue establecimiento comercial de compra y venta de todos los productos de las clases 3, 16 y 25, en todas las regiones del país, de fecha 31 de agosto de 2004. De los mismos documentos acompañados por dicha parte consta que ésta utiliza efectivamente la marca ALANIZ asociada a ropa de cama, muebles, vestuario y accesorios de vestir.
- 12.-) Que el SLD del nombre de dominio <alaniz.cl> corresponde íntegramente a una marca registrada a nombre del Segundo Solicitante, antecedente que lleva a concluir, conforme a los postulados expuestos más arriba, que la solicitud de asignación de dicho nombre de dominio presentada por la Primera Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial ALANIZ.
- 13.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado la Primera Solicitante ningún vínculo con el SLD de nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo

alaniz.cl 15 - 17



Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide idénticamente con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

- 14.-) Que, adicionalmente, la solicitud de la Primera Solicitante constituye un obstáculo objetivo para que el Segundo Solicitante pueda utilizar su marca ALANIZ en la Red, del modo más efectivo y razonable, esto es, reflejando de manera exacta su marca en el SLD correspondiente, dado su carácter nemotécnico y su probable función eficaz como patrón de búsqueda intuitiva en la Red.
- 15.-) Que cabe agregar además que el nombre de dominio en litigio, en la medida que fuere asignado a la Primera Solicitante, resultaría indudablemente portador de un potencial riesgo de confusión para los usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente tenderán a asociar dicho nombre de dominio con la marca del Segundo Solicitante.
- 16.-) Que el párrafo final de la regla 8 RNCL dispone que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al Primera Solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar». En la especie, no existen antecedentes concluyentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos de excepción establecidos en la citada norma, de manera que la Primera Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

alaniz.cl 16 - 17



SE RESUELVE:

- I.- Acoger la demanda deducida por Paris S.A. y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <alaniz.cl> presentada por doña Pauline Müller East, ordenándose además su eliminación.
- II.- Rechazar la demanda deducida por Pauline Müller East.
- III.- Asignar el nombre de dominio <alaniz.cl> a Paris S.A., RUT 81.201.000-K.
- IV.- No condenar en costas a doña Pauline Müller East.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 4-79-2010.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García-Huidobro O., Cédula Nacional de Identidad Nº 6.489.812-4, y don Marco Antonio Inostroza P., Cédula Nacional de Identidad Nº 10.048.392-0.

alaniz.cl 17 - 17