## SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

azparis.cl

# Santiago, miércoles ocho de mayo de dos mil trece.-

#### **VISTOS:**

Con fecha 24 de julio de dos mil doce, la Sociedad Parischewsky Y Castel Limitada, con domicilio en Almagro Nº 352, oficina 209 - 210, comuna y ciudad de Los Ángeles, solicitó la inscripción del nombre de dominio "azparis.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 11 de agosto de dos mil doce la sociedad París S.A., representada por Sargent & Krahn, (Cencosud Retail S.A.), domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, piso 19º, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "azparis.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 17.184 de 28 de noviembre de 2012 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del

Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 20, sólo el segundo solicitante, durante esta etapa hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 34, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el que no fue evacuado por las partes.

A fs. 39, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio azparis.cl".

A fojas 43, se citó a las partes a oír sentencia.

#### **CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Que con fecha 24 de julio de dos mil doce, la Sociedad Parischewsky Y Castel Limitada, solicitó la inscripción del nombre de dominio "azparis.cl" ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 11 de agosto de dos mil doce, la sociedad París S.A., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "azparis.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al

presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento sólo el segundo solicitante, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

**SEGUNDO**: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, la sociedad París S.A., hizo valer sus derechos y defensas y solicitó el rechazó de las pretensiones de la primera solicitante y la asignación definitiva del dominio en disputa "azparis.cl" a su favor en razón del mejor derecho que alega.

Expresa en primer término que en el año 1900 se creó la tienda "Mueblería París" ubicada en el centro de Santiago, sentando las bases para lo que en más de un siglo después se convertiría en una de las empresas líderes en retail en nuestro país: París S.A.. Que en el año 1950 cambió de nombre a Almacenes París. En 1980 crea la Tarjeta París siendo pionera en el negocio del crédito y después abrió otra tienda en Providencia y en los años noventa son ocho las tiendas ya inauguradas. Que para coronar 100 años de éxito lanza en 1999 el primer portal de ventas por Internet en Chile. Que en la actualidad, cuenta con 37 tiendas y un Banco.

Agrega que cuenta con una familia de marcas comerciales, como parte de su estrategia para proteger sus derechos, intereses y el nombre de su reconocida multitienda Paris y cita varios registros de la marca "París", en las clases 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, establecimiento comercial de toda clase de productos de las clases 1 a 34, en

todas las regiones, establecimiento industrial de fabricación de productos de las clases 1 a 34, y agrega que por lo dicho, es dueña de una familia de marcas comerciales para la expresión "Paris".

Expresa, que le resulta claro que los usuarios y consumidores, lo relacionarán con el nombre de dominio en disputa, y no con el primer solicitante. Además afirma, que las dos letras antepuestas "az", al inicio, no le otorgan distintividad al nombre de dominio en disputa, por el contrario, ya que se asemeja a la marca "Paris", sobre todo si se considera que una de sus marcas propias es "Alaniz", frecuentemente designado como AZ.

Además señala, que las distintas actividades comerciales, se reconocen y se distinguen en el mercado, con la expresión "paris.cl", el que sería virtualmente idéntico al nombre de dominio en disputa, y que los usuarios y consumidores al verse enfrentados, al dominio azparis.cl, pensarán que se refiere a un nombre de su propiedad.

Que respecto de sus nombres de dominio, añade, que los usuarios asociarán inmediatamente el nombre de dominio "azparis.cl", a un sitio de Internet con información relativa a las actividades comerciales, unidades de negocio, productos y servicios de la multitienda Paris. Agrega que es titular del nombre de dominio aparis.cl, y que es virtualmente idéntico al solicitado.

Afirma también, y que a través de sus empresas filiales, cuenta con una familia de dominios que se estructuran sobre la expresión "Paris" y que entre dichos parisalmacenes.cl, parisbanco.cl, pariscotiza.cl, nombres destacan: paris.cl, pariseguros.cl, parisempresas.cl, parisnovios.cl, parisoutlet.cl, parispremiumplus.cl, parisseguros.cl, parisweb.cl, pariz.cl, parys.cl, parisseguros.cl, paris-banco.cl, paris-almacenes.cl, noviosparis.cl, afpparis.cl, almacenes-paris.cl, almacenes-parís.cl, almacenes-parischile.cl, almacenesparis.cl, almacenesparisonline.cl, almacenesparis.cl, banco-paris.cl, bancoalmacenesparis.cl, bancoparis.cl, banparis.cl, blogparis.cl, casaparis.cl, bebeparis.cl, catalogoparis.cl, decoparis.cl, feriatecnoparis.cl, masparis.cl, puntoparis.cl, tarjetaparis.cl, tecnoparis.cl y viejesparis.cl.

Agrega, que estos nombres de dominios, son sólo una muestra más del mejor derecho que le asiste respecto del dominio en disputa, toda vez que incorporan íntegramente la expresión Paris, la razón social, nombre comercial y sus marcas, lo que le otorga derechos exclusivos y excluyentes, para desarrollar su actividad con dicho nombre.

Que en cuanto a la vinculación con el nombre de dominio solicitado azparis.cl, arguye que el primer solicitante, se limitó a tomar la expresión parís incorporándole únicamente las letras "az" al inicio, elemento que no se puede considerar diferenciador y estima que dicha modificación, no adquiere individualidad propia y que es portador de un alto riesgo de confusión, dada la envergadura e importancia de la multitienda.

Además argumenta, que "Paris" es asociada a una de las principales multitiendas del país, a través de sus nombres de dominio y sus marcas, las que se utilizan profusamente en Internet y en el mercado real y que los usuarios de Internet, enfrentados al dominio azparis.cl, podrán pensar que contiene información sobre París S.A., sus tiendas, productos y servicios.

Agrega una descripción de los nombres de dominio y su importancia, también argumentos relacionados con los criterios aplicables en esta clase de juicios de asignación de nombres de dominio, como el de la titularidad de las marcas y su relación con los nombres de dominio, de la notoriedad del signo pedido y el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, de la identidad, reitera el uso en Internet del signo "Paris" y cita también las normas del Convenio de París.

Agrega que de otorgarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor lo

que no se condice con el espíritu de la normativa ya indicada y citada por este solicitante.

Concluye expresando que a la luz de lo expuesto, tiene mejor derecho que el primer solicitante sobre el nombre de dominio en disputa y solicita se le asigne, con costas.

**TERCERO**: Que sólo la parte del segundo solicitante rindió prueba y para acreditar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal, los siguientes documentos: 1) Copias simples de certificados de registro marcario individualizados en el Nº2, de su demanda arbitral 2) Copias impresas del sitio web de Nic Chile de los nombres de dominio señalados en el Nº3, de su demanda arbitral. 3) Impresiones de los sitios web parís.cl, cencosud.cl, wikipedia.org, latercera.cl, bancoparis.cl, noviosparis.cl, noticias.terra.com y google.cl. 4) Copias de fallos arbitrales por inscripción de los nombres de dominio promain.cl y viñasdelmaipo.cl.

**CUARTO:** Que según consta en autos el primer solicitante es Sociedad Parischewsky Y Castel Limitada y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio "azparis" y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene un mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

**QUINTO:** Que al efecto el segundo solicitante acompañó a los autos copias impresas del sitio www.lnapi.cl del registro de la marca "Paris", como de varios nombres de dominios que contienen la voz "Paris", como se señaló en el considerando tercero precedente.

**SEXTO:** Que se desprende de los registros de marcas como de los nombres de dominios de propiedad del segundo solicitante, que sus derechos se encuentran suficientemente resguardados respecto de su marca "Paris" y que igualmente, de sus marcas registradas y nombres de dominios inscritos a su nombre, se colige que esos son los "nombres" en general, que le interesan e identifican sus

productos y servicios, y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habría registrado en su oportunidad a su nombre "azparis.cl".

Que igualmente, no acreditó en autos que su marca propia "Alaniz", sea frecuentemente designada como "AZ", ni tampoco que sea usada como "Azparis".

**SÉPTIMO:** Que de acuerdo a la naturaleza de los nombres de dominio y reglamentación respectiva, el hecho que el segundo solicitante tenga derechos sobre la denominación "paris", no le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que contengan dicha palabra, ni impedir que terceros registren nombres de dominio que contengan la palabra "paris".

**OCTAVO:** Que atendida la naturaleza y características propias de los nombres de dominios y de esta clase de juicios, conflictos por inscripción de un nombre de dominio, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre revocación de nombres de dominio.

**NOVENO:** Que además, en nuestro ordenamiento jurídico, rige el principio del efecto relativo de las sentencias, por lo que los fallos acompañados en parte de prueba, sólo afecta a las respectivas partes de esos juicios.

**DÉCIMO:** Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo solicitante mala fe del primer solicitante.

**DECIMOPRIMERO:** Que por lo expuesto, este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte de la segunda solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "azparis.cl", ya que lo expuesto por las partes y la prueba rendida por la segunda solicitante, no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL

y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

### **SE RESUELVE:**

- I.- Que se asigna el nombre de dominio "azparis.cl" a la primera solicitante, esto es a Sociedad Parischewsky Y Castel Limitada.
- II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio "azparis.cl" de la segunda solicitante la sociedad Paris S.A. (Cencosud Retail S.A.)
- III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes por correo certificado y a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, por correo electrónico, en su oportunidad. Devuélvanse los antecedentes. —

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 57 - 2012.