**Asunto:** FW: arbitraje dominio - 'cdfederacionfalabellachile.cl' - fallo
**De:** Guillermo Carey C. <Gcareyc@carey.cl>
**Fecha:** Fri, 21 Nov 2008 10:45:31 -0300
**A:** "'renzocl@gmail.com'" <'renzocl@gmail.com'>, "'dominios@silva.cl'" <'dominios@silva.cl'>, "'mail@nameaction.com'" <'mail@nameaction.com'>, "'registros@nameaction.com'" <'registros@nameaction.com'>, "'fallos@legal.nic.cl'" <fallos@legal.nic.cl>
**CC:** "'jcabrera@carey.cl'" <'jcabrera@carey.cl'>, "'mmena@carey.cl'" <'mmena@carey.cl'>

Santiago, 21 de noviembre de 2008.

I-. PARTE EXPOSITIVA

I. 1.- Constitución del arbitraje.-

Que por oficio OF 09289, de fecha 30 de julio de 2008, NIC Chile comunica al suscrito la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio 'cdfederacionfalabellachile.cl', designación que acepté con fecha 31 de julio de 2008 y que fue notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada con fecha 31 de julio de 2008.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Renzo Giovanny Scatarzi Onfray, cédula nacional de identidad N° 13.268.426 - K, domiciliado en calle Gerona N° 565, comuna de Puente Alto, Santiago, correo electrónico renzocl@gmail.com, como Primer Solicitante, y 2) S.A.C.I. Falabella, rol único tributario N° 90.749.000 - 9, representada en autos por don Rodrigo León Urrutia, ambos domiciliados para estos efectos en calle Rosas N° 1665, comuna y ciudad de Santiago, correos electrónicos, dominios@silva.cl, mail@nameaction.com y registros@nameaction.com como Segundo Solicitante.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.

Que a fojas 15 y siguiente de autos se encuentra el acta en que constan las normas de procedimiento que se acordó regirían la tramitación de esta instancia arbitral, normas que fueran fijadas sólo con la asistencia del Segundo Solicitante.

I.5.- Período de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos del Primer Solicitante, Renzo Giovanny Scatarzi Onfray.

El Primer Solicitante no formuló planteamientos.

I.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante, S.A.C.I. Falabella.

El Segundo Solicitante, a fojas 18 y siguientes, sostiene que su mejor derecho se encuentra fundado en los siguientes argumentos:

a. S.A.C.I Falabella es una destacada y ampliamente posicionada empresa, titular de numerosas marcas comerciales denominativas o mixtas conteniendo la expresión Falabella como base. .

b. Sostiene el Segundo Solicitante que resulta claro que la expresión "cdfederacionfalabellachile.cl".confundirá a sus clientes, dado que el elemento identificador del dominio es precisamente la marca famosa que se encuentra incluida en el nombre de dominio en disputa.

c. El Segundo Solicitante es titular de numerosos nombres de dominio que lo identifican o podrían identificarlo.

d. El Segundo Solicitante sostiene que utiliza la marca Falabella *"[...] en forma fundamental, ha gastado ingentes sumas de dinero para promocionar sus marcas durante más de 100 años [...]"* y que el Primer Solicitante desea aprovechar de su prestigio.

e. Se utiliza en el caso de autos una marca comercial debidamente registrada vulnerándose abiertamente la propiedad que se tiene sobre esta expresión.

f. Sostiene que el nombre de dominio en disputa es idéntico a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos o a un nombre sobre el cual el reclamante tiene derechos.

g. Se produciría dilución marcaria, toda vez que al circular en el mercado una expresión idéntica a las marcas y dominios del Segundo Solicitante, se generará un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por el Segundo Solicitante, lo que es contrario a derecho, pues infringe el derecho a propiedad que él tiene sobre sus signos.

h. En palabras del Segundo Solicitante, 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 distintas corporaciones"*.

i. Conforme 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.

Con el fin de acreditar sus dichos, el Segundo Solicitante acompañó bajo apercibimiento legal, según consta a fojas 31 y siguientes de autos, los siguientes documentos cuya veracidad no fue objetada:

a. Copia simple de poder especial.

b. Informe de marcas Falabella.

c. Informe de nombres de dominio Falabella.

d. Impresión de homepage "falabella.com".

e. Impresión de homepage "falabella.com" en Chile.

f. Impresión de homepage "falabella.com" en Argentina.

g. Impresión de homepage "falabella.com" en Colombia.

h. Impresión de homepage "falabella.com" en Perú.

I.6 Etapa de respuestas.-

I.6.1 Respuestas del Primer Solicitante.

El Primer Solicitante no formuló respuestas.

I.6.2. Respuestas del Segundo Solicitante.

El Segundo Solicitante no formuló respuestas.

I.7. Consideraciones adicionales.

Según consta a fojas 106 y siguientes el Segundo Solicitante acompañó un escrito reiterando que el nombre de dominio en disputa incluye en forma expresa su marca y razón social, por lo que tiene mejor derecho al mismo. A ello debe agregarse que se trata de una marca famosa y renombrada a nivel nacional y regional.

Por medio del mismo escrito el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos con apercibimiento legal y que no fueron objetados dentro del plazo de la citación:

(i) Impresión de sitio web del certificado de marca Falabella, registro N° 812689.

(ii) Impresión de sitio web del certificado de marca Falabella, registro N° 745355.

(iii) Impresión de sitio web del certificado de marca Falabella, registro N° 699222.

(iv) Impresión de sitio web del certificado de marca Falabella, registro N° 699215.

(v) Impresión de sitio web del certificado de marca Falabella, registro N° 691403.

(vi) Impresión de sitio web del certificado de marca Falabella, registro N° 699084.

(vii) Impresión de sitio web del certificado de marca Falabella, registro N° 691399.

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Habiéndose clausurado el debate entre las partes a fojas 128 de autos y no siendo a juicio de este tribunal necesario abrir un término probatorio, por considerarse suficientes las probanzas acompañadas en autos, se resuelve el conflicto conforme a las siguientes consideraciones:

II.2 El principio, "*first come, first served"* no es un principio absoluto en la asignación de nombres de dominio, debiendo ceder necesariamente frente a otras consideraciones, dado que el uso comercial de éstos, unido a la imposibilidad de distinguir entre dos nombres de dominio idénticos, hace necesario considerar, en la asignación de un nombre de dominio en disputa, la legitimidad del derecho a usarlo, sobre una base distinta al citado principio, teniendo presente, en todo caso, que se trata del primer criterio en la asignación de nombres de dominios. Conforme a lo anterior, en los considerandos siguientes se evaluarán aquellos criterios que podrían fundamentar el mejor derecho del Segundo Solicitante al nombre de dominio.

II.3 Que el Primer Solicitante no ha presentado argumentos que justifiquen su mejor derecho o el ejercicio de el derecho a la libertad de expresión para el uso de la expresión "FALABELLA" en un nombre d dominio "cdfederacionfalabellachile.cl" y que, no obstante haber sido reglamentariamente notificado en cada una de las instancias del proceso, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho.

II.4 Que el Segundo Solicitante acompañó documentación suficiente acreditando el registro de una serie de marcas, en diferentes clases, para servicios y productos, relacionados con la expresión "FALABELLA". En especial, resulta relevante la titularidad de la marca "FALABELLA**"**, para diversos productos y servicios conforme se ha acreditado en este proceso. Entre ellas, cabe señalar que se ha registrado la expresión "FALABELLA" para servicios de la clase 36, como establecimiento comercial para las clases 1

a la 34, como establecimiento industrial para clases de la 1 a la 34, para productos de las clases de la 1 a la 34, servicios de las clases 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 y 44.

II.5 A su vez, el Segundo Solicitante ha acreditado la titularidad de diversos nombres de dominio conteniendo la expresión "FALABELLA", o expresiones que resultan fonéticamente similares a ésta, tales como "falabellawebtv.cl" o "falabeladirect.cl".

II.6 Que en el caso de autos, de acuerdo a lo acreditado en el proceso, la marca "FALABELLA" es una marca notoriamente conocida, y el uso del nombre de dominio "cdfederacionfalabellachile.cl" podría crear confusión entre los usuarios respecto a la naturaleza de los servicios ofrecidos a través del dominio en disputa, toda vez que la expresión "FALABELLA" se encuentra completamente contenida en el nombre de dominio en disputa.

Lo anterior, resulta aún más grave toda vez que el Segundo Solicitante utiliza la marca Falabella en forma fundamental, habiendo gastado ingentes sumas de dinero para promocionar sus marcas durante más de 100 años.

II.7 Se utiliza en el caso de autos una marca comercial debidamente registrada y, que los elementos adicionales por ser términos descriptivos o genéricos no otorgan el grado de distintividad necesaria, se vulnera la propiedad que se tiene sobre esta expresión y se infringe, en consecuencia, el artículo 14 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del dominio CL".

II.8 En consideración a lo expresado a los considerandos anteriores, este tribunal estima que el Segundo Solicitante ha acreditado tener mejor derecho al nombre de dominio en disputa, pues se ha acreditado que de la asignación del nombre de dominio al Primer Solicitante, se derivaría una infracción a derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante, así como podría producirse un aprovechamiento injusto del "goodwill" ganado por el Segundo Solicitante en el tiempo.

II SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dc "cdfederacionfalabellachile.cl" al Segundo Solicitante, S.A.C.I. Falabella.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.

Sentencia por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza don Jorge Cabrera Guirao, Secretario del Tribunal.

_____

Guillermo Carey Claro
Juez Árbitro.