FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO DECOVINYL.CL

Santiago, 5 de diciembre de 2013.

VISTOS:

- 1. El correo electrónico de fecha 28 de mayo de 2013, por el cual Nic Chile comunica que en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio DECOVINYL.CL se ha designado como arbitro al suscrito que rola a fojas 1 de autos.
- 2. Correo electrónico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 28 de mayo de 2013, en el que se adjunta oficio N°17904.
- 3. El oficio OF17904 fecha 28 de mayo de 2013, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito como arbitro del conflicto entre don Rodrigo Javier Ochoa Busch como primer solicitante y como segundo solicitante Decoraciones Decomural S.A., representada por Sargent & Krahn, que rola a fojas 3 del expediente.
- 4. La individualización de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.
- 5. La resolución de fojas 6 de fecha 5 de junio de 2013, donde el suscrito acepta la designación de arbitro arbitrador y jura desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible, citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento.
- 6. Formulario de admisión de envíos registrados de Correos de Chile que rola a fojas 7 y 8 de autos en los cuales consta que la notificación del número 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 6 de junio de 2013, por correo certificado.
- 7. Correo electrónico que rola a fojas 9 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se comunica que ha tomado conocimiento, con fecha 6 de junio de 2013, de la aceptación del suscrito como arbitro del presente caso.
- 8. Resolución de rectificación que rola a fojas 10 del expediente, de fecha 19 de junio de 2013 con la que se informó a cada una de las partes del cambio de la fecha para audiencia arbitral para el día 2 de julio de 2013, tal como consta en el ejemplar de la misma enviada por correo electrónico a Nic Chile y que rola a fojas 11 del expediente.
- 9. Resolución de primera audiencia que rola a fojas 12 de fecha 2 de julio de 2013, en la que constan las firmas de don Leonardo Gerbaud Kern en representación de Decoraciones Decomural S.A. como segundo solicitante; y la del árbitro, la que fue despachada con esta misma fecha por correo electrónico, tal como consta a fojas 13 del expediente.
- 10. Escrito que rola a fojas 14 presentado con fecha 2 de julio de 2013 por doña María Luisa Valdés Steeves, abogado en representación del segundo solicitante Decoraciones Decomural S.A., con el que asume patrocinio y poder, delega poder, acompaña documentos y téngase presente.

11. Escrito que roja a fojas 27 y siguientes presentados por doña María Luisa Valdés Steves en representación del segundo solicitante, con el que presenta demanda arbitral por asignación del nombre de dominio DECOVINYL.CL, acompaña documentos con citación y delega poder.

Y TENIENDO PRESENTE:

- I. Que el procedimiento de mediación y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de nombres del dominio cl, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su tramitación; y que este juez árbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador", según lo dispone expresamente el artículo séptimo del Anexo Nº 1 de la Reglamentación NIC CHILE y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
- II. Que a la audiencia del día 2 de julio de 2013 a las 17:00 hrs., fijada en la resolución que rola a fojas 6 para la realización del comparendo en el que se acordaría el procedimiento del presente arbitraje, asistió don Leonardo Gerbaud Kern en representación de Decoraciones Decomural S.A., como segundo solicitante.
- III. Que doña María Luisa Valdés Steeves, abogado en representación de Decoraciones Decomural S.A., presentó escrito en el que argumenta que su mandante fue fundada en el año 1959 por Maluk Hermanos y Cía. e inicia sus actividades en la ciudad de Quilpué en el año 1960, y hasta la fecha mantiene su producción de papeles murales, con los cuales satisface el mercado nacional, y exporta a diversos países de Latinoamérica. Que Decoraciones Decomural S.A., en su propósito de satisfacer los requerimientos cada vez más exigentes de los hogares chilenos, mantiene una red de locales propios y distribuidores a lo largo de Chile, en que además se comercializan diferentes productos para embellecer el hogar, tales como alfombras, persiana, cortinas y pisos flotantes. Que los papeles murales Decomural han ganado un alto prestigio en Chile y el extranjero, debido al uso de materias primas y maquinarias con un alto estándar de calidad. Que además cuentan con una serie de marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado, proteger sus inversiones y el nombre de sus productos, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"), entre ellas se encuentran las marcas comerciales que corresponden a la expresión "DECOVINIL", IDÉNTICA al nombre de dominio en disputa, y que corresponden a los siguientes registros: Nº 692.725, "DECOVINIL", denominativa, para distinguir todos los productos de la clase 27 y Registro Nº 750.509, "DECOVINIL", denominativa, para distinguir todos los productos de la clase 27. Que los registros individualizados, demuestran el mejor derecho de su representada sobre el nombre de dominio en disputa, "DECOVINYL.CL", ya que éste último simplemente reproduce la marca registrada de su representado. Que conforme los documentos que acompaña a su demanda, los productos de decoración de su representada, específicamente papeles murales, se reconocen y distinguen desde hace décadas con la expresión "DECOVINIL". Que la expresión "DECOVINIL" corresponde a una marca creada, difundida y utilizada profusamente por DECORACIONES DECOMURAL S.A. a nivel nacional e internacional, por lo que su uso por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.

- IV. Que el abogado representante de Decoraciones Decomural S.A., argumenta en su escrito que el dominio solicitado DECOVINYL.CL, es confundible con el nombre de los productos y marcas comerciales propiedad de su mandante, cambiando simplemente una letra en la palabra, cuestión que no otorga distintividad alguna al dominio en conflicto respecto de las marcas comerciales de su representada y del nombre de su reconocida línea de productos de decoración DECOVINIL, induciendo a error y confusión a los usuarios de Internet y consumidores en general, que podrían llegar a creer que se trata de un sitio Web en el que se difunde e informa acerca de la reconocida línea de productos para el hogar DECOVINIL de DECOMURAL. Que claramente podría inducir a error y confusión a los usuarios de Internet, quienes al ingresar al nombre de dominio en disputa pensaran lógicamente que contiene información relativa a los productos DECOVINIL de su mandante.
- V. Que la resolución de primera audiencia que fijó las normas de procedimiento, efectuada con fecha 2 de julio de 2013, señala en la parte final de su punto 1°, que "si el primer solicitante no hace su presentación dentro del plazo indicado, esto es dentro de 10 días, se entiende que renuncia a su petición a favor del segundo solicitante" y como don Rodrigo Javier Ochoa Busch no hizo presentación alguna ni tampoco concurrió a la audiencia en estos autos, y luego de transcurrido el tiempo establecido, corresponde declarar que ha renunciado en su petición a favor del segundo solicitante.
- VII. Que con los argumentos y documentos expuestos a juicio de este árbitro arbitrador, los representantes de Decoraciones Decomural S.A., han demostrado su mejor derecho sobre el nombre de dominio DECOVINYL.CL.

RESUELVO:

- 1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio DECOVINYL.CL, pedida por Decoraciones Decomural S.A.
- 2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio DECOVINYL.CL, pedida por doña Rodrigo Javier Ochoa Busch.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrónico y por carta certificada copia de esta resolución con esta misma fecha.

Pablo Ruiz-Tagle Vial Arbitro Arbitrador Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Doña Carolina Moya Núñez y don Hernán Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna de las Condes.

Carolina Moya Núñez Rut. 12.287.118-5

Hernán Sorianó Arancibia Rut. 6.925.757-7