ARBITRAJE NOMBRE DE DOMINIO FALAFELEXPRESS.CL

Oficio NIC 16110-2012

Santiago, 14 de Noviembre de 2012.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, por oficio Oficio NIC 16110-2012, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "falafelexpress.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 16 de Abril de 2012, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 3 de Mayo de 2012, a las 9:30 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 3 de Mayo de 2012, se efectúa el comparendo de conciliación y/ o de fijación de procedimiento, al que asiste dona Maria Jose Arancibia por SACI FALABELLA. No asiste dona Patricia Veronica Awad ni nadie que lo represente. En vista de lo anterior, no hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 3 de Mayo de 2012, se notifica a todas las partes el procedimiento arbitral a seguir por correo electrónico.

QUINTO: Que, con fecha 17 de Mayo de 2012, Gonzalo Sánchez Serrano, en representación de SACI FALABELLA, segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

1. Que, S.A.C.I. FALABELLA. es una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional como internacional, titular de marcas famosas en el mercado, hace uso efectivo de ellas y obrando de buena fe, asimismo, ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional, siendo ello un hecho público y notorio.
2. Que, su origen se remonta al año **1889**, cuando nace como la primera gran sastrería en Chile bajo el mando de Salvatore Falabella. Posteriormente se incorpora Alberto Solari, quien le da un gran impulso a la tienda incorporando nuevos productos y locales de venta. Su primer local fuera de Santiago de Chile se construye en Concepción en 1962. Crea su tarjeta de crédito, CMR, en 1980.
3. Que, también ha entrado a otros negocios a través de sus filiales, servicios financieros a través de Banco Falabella en Chile y Perú, supermercados (Tottus en Chile y Perú, y San Francisco en Chile), tiendas para el equipamiento y mejoramiento del hogar (Sodimac, Sodimac Constructor y Homecenter Sodimac, con presencia en Chile, Perú, Colombia y Argentina), Fabricación de vestuario e inversiones inmobiliarias en centros comerciales (50% de Mall Plaza, 45% en Plaza Vespucio, ambos en Chile y 100% de Malls del Perú en Perú), Viajes Falabella. Actualmente la empresa cuenta con más de 37 sucursales a lo largo de Chile y sucursales en Perú, Colombia y Argentina.
4. Que, dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por mi mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen, protegiendo como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto FALABELLA conforme se desprende de los registros de marca comerciales, que en informe se acompañan en el primer otrosí, como de diversos nombres de dominio que contienen la expresión FALA.

5. Que, los hechos anteriormente descritos, demuestran que mi representada S.A.C.I. FALABELLA, es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo FALABELA. Ello es un hecho “público y notorio” el cual es reconocido por todo el mercado nacional de acuerdo a las pruebas que se adjuntan en otrosí de esta presentación.
6. Que, mi representada tiene registrado el nombre de dominio FALALEL.CL el cual se contiene completamente en el nombre de dominio en disputa.
7. Que, dicha similitud en el mercado es peligrosa porque, trae como consecuencia la dilución marcaria y la confusión en el mercado. Puesto que el público podría hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de mi cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.
8. Que, estimamos que ante el hecho de la igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante.
9. Que, debemos entender por nombre de dominio y cuál es la función que cumple dentro del mercado.
10. Que, diversa jurisprudencia arbitral, indicando que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional.
11. Que, esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida

de los nombres de dominio.

12. Que, dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener mi representada una marca comercial, solicitamos que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, actualización del antiguo aforismo jurídico "*prior in tempore prior in iure*", que en materia de nombres de dominio se traduce en "*el primero que llega es el único servido*" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia.
13. Que, los criterios que están aplicando los árbitros de internet se han ido refinando, de esta manera los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho". Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna mi mandante posee sólidos fundamentos.
14. Que, SACI FALABELLA es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil.
15. Que, rechazar esta solicitud, se estaría vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio.
16. Que, en definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad

comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. Debemos recordar e indicar que nuestra marca notoria y conocida, FALABELLA, está incluida en el dominio de autos.

17. Que, por último, debemos 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.
18. Que, en razón de todas las consideraciones mencionadas y de las facultades que el reglamento del ha dotado a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, venimos en solicitar se conceda el registro del nombre de dominio FALAFELEXPRESS.CL a la empresa que represento, en razón de los antecedentes de hecho y de derecho que hemos expuesto en esta presentación.

.

SEXTO: Que, en un otrosí, el segundo solicitante acompaña los siguientes documentos:

1.- Listado de marcas FALABELLA de mi representada.

2.- Listado de nombres de dominio que incluyen el término FALA de nuestra representada.

3.- Impresión de la página web del NIC Chile de la titularidad del nombre de dominio falafel.

SEPTIMO: Que con fecha 22 de Mayo de 2012, se proveyó la presentación de SACI FALABELLA y se tuvo por acompañados los documentos bajo apercibimiento legal, dándosele traslado al primer solicitante. Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico.

OCTAVO: Que, con fecha 9 de Noviembre de 2012, y atendido que el primer solicitante no efectúo diligencia alguna durante el proceso, y en vista del estado del mismo, se citó a la partes a oír sentencia. Dicha resolución fue notificada a las partes por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Patricia Awad Amad, la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio *first come first served*.

SEGUNDO: Que, asimismo, el primer solicitante no efectúo presentación alguna durante el proceso, sin acreditar ningún derecho sobre el nombre de dominio en litigio. Es más, todo el proceso prosiguió en su total rebeldía. Es más, este Árbitro intento acceder a la página web falafelexpress.cl pero esta no se encontraba habilitada, no pudiendo constatar el uso del mismo.

TERCERO:. Que, de las circunstancias señaladas, es que este Arbitro, no ha podido determinar las motivaciones del primer solicitante.

CUATRO: Que, sin perjuicio lo anterior, es de conocimiento de este arbitro que la expresión FALAFEL es el nombre en que se designa a un tipo de comida de Medio Oriente, de gran consumo en dicho países y en los países occidentales que tienen población árabe.

QUINTO: Que, por lo anterior, se debiese presumir que falafelexpress se vincula a la venta de comida árabe en su versión "delivery" o comida a domicilio.

SEXTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la prueba documental aportada, que SACI FALABELLA, es titular de la marca comercial "FALABELLA" y sus variantes, tanto en Chile como en el extranjero. Asimismo, se ha acreditado que dicha expresión esta en uso en el mercado. Que, basado en lo anterior, en este caso a éste Árbitro no le cabe duda sobre la motivación interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificándose su conducta de buena fe.

SEPTIMO: Que, los derechos de que es titular el segundo solicitante y que ha acreditado durante el curso de este proceso, recaen exclusivamente en la marca comercial FALABELLA, en circunstancia que el nombre de dominio materia de este arbitraje es FALAFELEXPRESS.

OCTAVO: Que, en este sentido, es un hecho de la causa que entre los signos existen algunas semejanzas de orden fonético, sin embargo, éste no es un proceso marcario o de propiedad industrial en que el Juez Arbitro tenga que entrar a dilucidar si la expresiones se asemejan o no, este es un proceso arbitral para la adjudicación de un nombre de dominio, en que las partes deben demostrar un mejor derecho, específicamente, sobre el dominio materia de arbitraje.

NOVENO: Que, dado el significado de la palabra y su falta de conexión con el giro del segundo solicitante es Arbitro no ve posibilidades de confusión en caso de asignárselo al primer solicitante.

DECIMO: Que, entonces a juicio de este Arbitro la concesión del nombre de dominio al primer solicitante no ocasionaría la dilución de la marca FALABELLA de propiedad del segundo. Que, por lo demás, lo anterior está ratificado por el hecho que ambas expresiones son distintas.

UNDECIMO: Que, entonces, careciendo el segundo solicitante de algún derecho sobre la expresión materia de este arbitraje, falafelexpress, es posible concluir que la expresión falafelexpress.cl se vincula preferentemente con el primer solicitante.

DUODECIMO: Que de este modo, en este caso se debe aplicar el principio del first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la convicción que Patricia Awad Amad posee mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisión no importa la lesión de derechos o legítimas expectativas del segundo solicitante.

DECIMO TERCERO: Que, respecto de las costas, a juicio de este arbitro ambas partes tienen justo motivo para litigar y se encuentran de buena fe.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el primer solicitante por el nombre de dominio **"falafelexpress.cl"** asignándose, en consecuencia a Patricia Awad Amad.

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese y notifíquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Patricio de la Barra.

Matias Moreno Poblete

Alicia Medel Acuna