En Santiago de Chile a 19 de 2011.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO14808 de fecha 29 de agosto de 2011 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “falameda.cl”, designación que acepté con fecha 30 de agosto de 2011, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Ferretería Alameda Limitada, Rut 76.058.588-2, representado por el abogado don Juvenal Alexi Suarez Cáceres, con domicilio en ésta ciudad, San Antonio 486 oficina 141 de la comuna de Santiago, correo electrónico disprometal@hotmail.com; 2) S.A.C.I. Falabella, Rut. 90.749.000-9, representada por Silva & Cia. y autos por el abogado don Gonzalo Sánchez Serrano y la abogado doña María José Arancibia Obrador, con domicilio en esta ciudad, Hendaya 60 piso 4° de la comuna de Las Condes, correo electrónico dominios@silva.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “falameda.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 14 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Ferretería Alameda Limitada.

Consta a fojas 71 de autos, que doña Sandra Isabel Castillo Araya en representación de Ferretería Alameda Limitada presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Señala que Ferretería Alameda Limitada es el primer solicitante del nombre de dominio y en consecuencia tiene un mejor derecho y deberá ser el segundo solicitante quien debe probar cómo se ven afectados gravemente sus derechos. (art. 20 del Reglamento). A continuación señala las condiciones bajo las cuales una inscripción se considera abusiva, y agrega que no se cumplen ninguna de ellas, ya que el nombre de dominio solicitado no es idéntico ni similar, y su representada tiene intereses legítimos ya que su razón social es precisamente Ferretería Alameda Limitada y el nombre de dominio se creó uniendo la letra "f" de Ferretería y "alameda" que corresponde a su razón social, la cual tiene casi 3 años de existencia y cuenta con inicio de actividades ante el S.I.I. Por otra parte señala que su representado no ejerce una competencia desleal con S.A.I.C. Falabella, ya que no son competidores, tiene actividades sustancialmente diferentes, los sitios web de las partes no tienen la más mínima similitud. Además cita el art. 22 del Reglamento que se refiere a la concurrencia de circunstancias para demostrar la mala fe del asignatario del nombre de dominio, señala que al ingresar "falameda" al buscador Google en los resultados de búsqueda no aparece el nombre ni el sitio web de la contraparte. Además reitera

que no ha actuado de mala fe , por el contrario se presume la buena fe de su representado, pues Ferretería Alameda Limitada está utilizando el dominio falameda.cl con la intención de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, además es comúnmente conocida con ese nombre aunque no tenga la marca registrada. Finalmente para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Fotocopia de la protocolización del extracto de modificación de sociedad Ferretería Alameda Limitada; Consulta de antecedentes tributarios S.I.I. de S.A.C.I. Falabella; Consulta de antecedentes tributarios S.I.I. Ferretería Alameda Limitada; Fotocopia de Rut de la empresa; Impresión de búsqueda de falameda.cl; y dos facturas de ventas para acreditar el efectivo ejercicio de la actividad comercial.

I.5.2 Planteamientos de S.A.C.I. Falabella representada por Silva & Cia.

Consta a fojas 53 y siguientes que don Gonzalo Sánchez Serrano en representación de S.A.C.I. Falabella presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, señalando que su representada es una destacada y ampliamente posicionada empresa, su origen se remonta al año 1889, hoy sus negocios se extienden a sus locales comerciales, Banco Falabella, supermercado Tottus, Sodimac, Homecenter Sodimac, fabricación de vestuario e inversiones inmobiliarias en centros comerciales. Agrega que tiene registrada la marca comercial Falabella, es la creadora, usuaria y quien ha posicionado el signo Falabella, hecho público y notorio. Fundamenta que el dominio “falameda.cl” es cuasi idéntica a la marca famosa y renombrada “Falabella”, existe una similitud gráfica entre ambas, y con la razón social de su representada, similitud peligrosa que trae como consecuencia la dilución marcaria y la confusión en el mercado. Señala criterios aplicables a la asignación del nombre de dominio, que su representada es titular de la marca comercial Falabella, de lo contrario se vulnera el derecho de dominio sobre esta

expresión protegido en la Constitución Política, art. 19 n°24 y 25 y arts. 582, 583 y 584 del Código Civil. Cita el art. 14 del Reglamento y se refiere a que los nombres de dominio no pueden afectar los derechos válidamente adquiridos por terceros. Por otro lado cita el art. 22 del Reglamento y se refiere a la dilución de la imagen comercial o marcaria que se traduce en un atentado a la identidad comercial, y señala que su marca comercial está incluida en el dominio de autos. Finalmente señala que 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 a la contraía. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Listado de marcas Falabella de su representada y Listado de nombres de dominio que incluyen el término "Fala" de su representada.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Ferretería Alameda Limitada.

Consta a fojas 83 y siguientes que Ferretería Alameda Limitada evacuó traslado, señala que considera que no existe similitud entre los conceptos falameda.cl y falabella.cl, pues Falabella es un apellido al parecer de origen italiano y que perteneció a su fundador Salvatore Falabella, en cambio, su representado creo el nombre falameda.cl de la unión de la letra "f" que es la primera letra de "Ferretería" y de la palabra "Alameda" que corresponde a la razón social de la empresa. Señala diferencias entre ambos conceptos en cuanto al número de letras y conceptos. Además objetó el documento presentado por la contraparte consistente en el listado de marcas, por cuanto la fecha en que fue impreso es posterior a su presentación en el tribunal. En cuanto a los antecedentes jurídicos solicita la aplicación del principio "First come first served", también cita el criterio

de identidad, señalando que el dominio posee una vinculación más estrecha con Ferretería Alameda Limitada que con el segundo solicitante. Además señala que su solicitud de inscripción no es abusiva, que tiene intereses legítimos sobre el nombre de dominio falameda.cl ya que su razón social es precisamente Ferretería Alameda Limitada, y que no ha actuado de mala fe. Finalmente acompaña los siguientes documentos: Impresión de resultados de búsqueda falameda.cl; Impresión de resultados de búsqueda Falabella.cl; e Impresión de página de sitio web falameda.cl

1.6.2 Respuesta de S.A.C.I. Falabella representada por Silva & Cia.

Consta a fojas 84 de autos, que doña María José Arancibia Obrador en representación de S.A.C.I. Falabella evacuó respuesta a los planteamientos de Ferretería Alameda Limitada. Señala que el nombre de dominio solicitado es confuso respecto de la marca registrada de su representada, señala que existe similitud entre la marca Falabella y Falameda. Agrega que el primer solicitante no es conocido por el nombre Falameda, de ello dan cuenta sus facturas donde utiliza su razón social y no aparece que tenga como nombre de fantasía falameda.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 87 de autos, con fecha 24 de noviembre de 2011, no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Ferretería Alameda Limitada con fecha 10 de mayo de 2011 solicitó el nombre de dominio

“falameda.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que S.A.C.I. Falabella representada por Silva & Cia., lo solicitó con fecha 7 de junio de 2011.-

II.2 Que Ferretería Alameda Limitada fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa en que es el primer solicitante y en consecuencia tiene un mejor derecho, y deberá ser el segundo solicitante quien debe probar cómo se ven afectados gravemente sus derechos. (art. 20 del reglamento). Agrega que su solicitud no es abusiva, que el nombre de dominio no es idéntico ni similar a la marca, que su representada tiene intereses legítimos ya que su razón social es precisamente Ferretería Alameda Limitada. Que el nombre de dominio se creó uniendo la letra “f” de Ferretería y “alameda” que corresponde a su razón social, la cual tiene casi 3 años de existencia y cuenta con inicio de actividades ante el S.I.I. Fundamenta que no ejerce una competencia desleal, tiene actividades sustancialmente diferentes.

II.3 Que S.A.C.I. Falabella representada por Silva & Cia., fundamentó su mejor derecho en que es una destacada y ampliamente posicionada empresa, su origen se remonta al año 1889. Agrega que tiene registrada la marca comercial Falabella, es la creadora, usuaria y quien ha posicionado el signo Falabella, hecho público y notorio. Fundamenta que el dominio “falameda.cl” es cuasi idéntica a la marca famosa y renombrada “Falabella”, existe una similitud gráfica entre ambas, y con la razón social de su representada, similitud peligrosa que trae como consecuencia la dilución marcaria y la confusión en el mercado.

II.4 Que debe considerarse, que aun cuando S.A.C.I. Falabella no acreditó ser titular de varios registros marcarios de la denominación “Falabella” sino que simplemente los invocó como un hecho cierto, es público y notorio que les pertenecen. Sin embargo, a juicio de este sentenciador, la marca comercial

“Falabella” no es idéntica al nombre de dominio “falameda.cl” y a juicio de éste sentenciador tampoco resulta engañosamente similar. En efecto, la palabra “Falabella” es el nombre de una importante multitienda, ampliamente conocida por el público, de mucho renombre, por tanto, mal podrían los usuarios confundir una denominación tan distintiva como “Falabella” con la denominación “Falameda”. El término “falameda” si bien tiene una similitud gráfica y fonética con la denominación “Falabella”, es distinta por cuanto claramente está formada por una palabra de uso frecuente en nuestro país como es el término “Alameda”. En consecuencia es una denominación de creación de Ferretería Alameda Limitada, constituido por dos palabras: la letra “F” que es el inicio de la palabra Ferretería, y la palabra “Alameda”, denominación genérica que le otorga una distintividad al nombre de dominio, ya que lo identifica con la razón social del primer solicitante, Ferretería Alameda Limitada. En consecuencia, este sentenciador considera que la marca comercial “Falabella” no es idéntica ni engañosamente similar al nombre de dominio solicitado “falameda.cl” por las razones expresadas.

II.5 Que debe tenerse en consideración que el segundo solicitante; S.A.C.I. Falabella es titular de numerosos nombres de dominio, entre ellos “falabella.cl” y otros que se inician con el término “fala”. Al respecto debe considerarse, que si bien el nombre de dominio en disputa, “falameda.cl” también se inicia con la expresión “fala”, esto no la hace semejante a “Falabella”, por cuanto su elemento distintivo claramente es la palabra “Alameda”.

II.6 Que debe considerarse que el segundo solicitante, S.A.C.I. Falabella representada por Silva & Cia., ha acredito ser una empresa de renombre, pero que claramente no se identifica con la denominación de “Alameda”, ni tiene vinculación particular con la misma, como si sucede con el segundo solicitante.

II.9 Atendido lo anterior, éste sentenciador ha llegado a la convicción que el nombre de dominio “falameda.cl” identifica a la Ferretería Alameda Limitada.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “falameda.cl” a Ferretería Alameda Limitada.

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 pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.