FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<FEMME.CL>

- ROL7008-

Santiago, 12 de abril de 2007

VISTO

PRIMERO: Que, por oficio OF07008 de fecha 2 de enero de 2007, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por las solicitud relativas al nombre de dominio <**femme.cl**>.
SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Patricio Alejandro Moya Morales, Rut 12.988.964-0, dirección postal Cerro Moreno 1532, La Florida, Santiago y como segundo solicitante Almacenes Paris Comercial S.A. Rep. Sargent & Krahn, Rut 81.201.000-K, correos electrónicos cadmin@weekmark.cl, ctecnico@weekmark.cl, sseguel@weekmark.cl, contacto administrativo Sandra Seguel dirección postal Calle Coyancura Nº 2241, 2º Piso, Providencia, Santiago.
CUARTO: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día lunes 15 de enero de 2007 a las 9:45 en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que, a la referida audiencia asistió don Oscar Molina Díaz, habilitado de derecho, en representación del segundo solicitante y el Sr. Juez Árbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que, a fojas 19, con fecha 16 de enero de 2007, se declaró abierto el Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles.
SÉPTIMO: Que a fojas 20, con fecha 26 de enero de 2007 don Patricio Alejandro Moya Morales, primer solicitante, presentó escrito de mejor derecho por la asignación del nombre de dominio <femme.cl>, por los argumentos que pueden resumirse en los siguientes:
a. Que, con fecha 28 de Agosto de 2006 inscribí el dominio "femme.cl" con la finalidad de iniciar su negocio propio. Luego el 15 de Septiembre de 2006 recibí la facturación del pago del dominio que realicé oportunamente en las oficinas de Servipag de la calle Hernando de Aguirre, dentro del plazo indicado por el reglamento de Nic Chile.
b. Que, en la audiencia de mediación junto a María Carolina Valdebenito Contreras, su socia en su negocio, en ese momento presente le informaron a Eduardo Jara, representante de Almacenes Paris, que estábamos dispuestos a llegar a un acuerdo en el cual esta parte cedía sus derechos de dominio a Almacenes Paris a cambio de una compensación por toda su inversión. La contraria dijo que daría una respuesta el día 10 de Noviembre de 2006, al no recibir respuesta de don Eduardo Jara procedió a contactarse con él vía e-mail quien le responde "*solicitándome peticiones concretas sobre lo que exijo*".

c. Que, se sintió vulnerado en sus derechos e intimidado con el hecho de que Almacenes París quiera el dominio que ya había inscrito a su nombre, ya que es un joven microempresario que recién se está iniciando en actividades de negocios y se vio fuertemente menoscabado frente al gran poder de una multitienda.
d. Que, además se sintió menoscabado económicamente ya que su socia y él han invertido tiempo y dinero en sacar adelante el negocio. Específicamente, su socia María Carolina Valdebenito Contreras, Diseñadora Gráfica Publicitaria titulada de la Universidad Santo Tomás el año 2004 realizó todos los trabajos de publicidad, diseño de página web y marketing, invirtiendo muchas horas luego de su horario de trabajo de jornada completa para lograr el buen funcionamiento de nuestro negocio "femme.cl".
e. Que, por todos estos motivos y para no perder mas tiempo ni dinero, es que decidieron llegar a un acuerdo con Almacenes Paris y ceder el dominio a cambio de una compensación económica, y de todas maneras se vieron fuertemente perjudicados por la actitud de la contraria de ofrecer un acuerdo y luego no tener la verdadera intensión de llegar a éste, lo que hace pensar que la contraria actúa de mala fe insinuando que él realmente desea ante todo vender su dominio y sacar un provecho de esta venta, ya que seria obviamente a un precio mayor del que lo compro.
f. Que, su intensión nunca ha sido comprar el dominio femme.cl para luego venderlo a un precio mayor, ya que no posee información privilegiada de Almacenes Paris ni de ninguna otra multitienda como para adelantarse a comprar un determinado dominio para luego actuar de mala fe vendiéndolo a un gran precio.
g. Que, con fecha 21 de noviembre de 2006 envió un mail a don Eduardo Jara con una lista de sus peticiones a considerar de lo que no obtuvo ninguna respuesta positiva ni negativa. Lo que confirma la intensión de la contraria de hacerlo ver como una persona que se quiere aprovechar de esta coincidencia, cuando lo único que desea es terminar con este problema a la brevedad para iniciar al fin su negocio y tener el sustento económico que tanto le hace falta.
h. Que, para probar sus asertos el primer solicitante acompaña los siguientes documentos como prueba:

1. Mail recibido de Nic Chile a patomoyamorales@gmail.com y canyvalcon@hotmail.com con fecha 28 Agosto 2006 donde es admitida su solicitud de dominio "femme.cl", número de proceso 20060828163306.
2. Mail recibido de Nic Chile a patomoyamorales@gmail.com y canyvalcon@hotmail.com con fecha 28 Agosto 2006 con aviso de ticket de atención número 145243.
3. Mail recibido de Nic Chile a patomoyamorales@gmail.com y canyvalcon@hotmail.com con fecha 15 de Septiembre de 2006 que contenía la factura acreditando el pago dentro de plazo.
4. Mail recibido de Nic Chile a patomoyamorales@gmail.com y canyvalcon@hotmail.com con fecha 18 de Octubre que contiene la notificación a la audiencia de mediación.
5. Mail enviado a don Eduardo Jara, la contraparte, en donde le informa todos sus datos para que se contacte con él con la finalidad de llegar a un acuerdo.
6. Respuesta vía mail de don Eduardo Jara en donde solicita peticiones concretas.
7. Con fecha 21 de Noviembre de 2006 mail a don Eduardo Jara en donde expone sus peticiones para ceder dominio y obtener compensación económica de parte de Almacenes Paris.

OCTAVO: Que, a fojas 31, con fecha 30 de enero de 2007, este Tribunal tiene por presentados los argumentos de mejor derecho por parte del primer solicitante, en el periodo de planteamientos correspondiente.
NOVENO: Que, a fojas 32, con fecha 29 de enero de 2007, doña Isabel Sainz Lobo, en representación del segundo solicitante, presentó escrito de mejor derecho por la

asignación del nombre de dominio <**femme.cl**>, por los argumentos que pueden resumirse en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

a. Que, en 1900, don José María Couso creó la tienda "Mueblería PARÍS", ubicada en el centro de Santiago, sentando las bases para lo que, más de un siglo después, se convertiría en una de las empresas líderes en retail en nuestro país: Almacenes París. En 1950 "Mueblería París" amplió su oferta de productos al rubro vestuarios y otros relacionados, cambiando además su nombre por el actualmente conocido: Almacenes París.

b. Que, para coronar 100 años de exitosa trayectoria, en 1999 Almacenes París lanzó al mercado su portal de ventas por Internet, siendo la primera cadena de tiendas por departamentos en Chile en llevar a cabo esta iniciativa. Ya no es sólo una gran tienda sino un holding de empresas que se proyecta hacia el futuro con éxito y sólidas bases.

c. Que, entre los muchos productos que comercializa Almacenes París, sin duda se encuentra la línea de vestuario, especialmente femenino, la cual ha dotado de mayor fama a la compañía. Bajo el signo "FEMME PARIS", su representada lanzó su nueva colección de vestuario femenino para la temporada Primavera-Verano 2007.

d. Que, como parte de la estrategia para proteger este activo que ha adquirido tanto renombre a nivel nacional, su representada se ha preocupado de obtener también la protección de las marcas comerciales, entre las cuales está Registro Nº 778.299 "FEMME PARIS", mixta, para distinguir servicios en clase 35.

e. Que, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc.

f. Que, el nombre de dominio solicitado es plenamente idéntico a la expresión sobre la cual se estructura la marca de su mandante, "FEMME PARIS", lo que conlleva que exista una manifiesta similitud entre el dominio en cuestión y la marca de su representada. Considerando la presencia publicitaria de la marca de su mandante y el éxito que ésta ha tenido en el mercado nacional, no cabe la menor duda que el consumidor será inducido a error en el caso de que se le asignara el nombre de dominio en disputa a un tercero.

g. Que, en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet. Por ello la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

h. Que, la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN), reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: a)"*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos."*

i. Que, el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), establece que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio

se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

j. Que, a mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. El criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que su mandante es titular de la marca comercial "FEMME PARIS" a la cual le ha otorgado fama y notoriedad en nuestro país, y es plenamente idéntica en lo fonético al nombre de dominio solicitado en autos y casi absolutamente idéntica en lo gráfico al nombre de dominio en disputa.

k. Que, el Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo plantea que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, su mandante tiene registrado el signo "FEMME PARIS", prácticamente idéntico al signo en conflicto y ofrece bajo dicho una línea de vestuario a lo largo de todo el territorio nacional, mientras la contraria en nada se relaciona al signo en cuestión.

l. Que, a su vez el criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo, por lo que cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo reciente de 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl": "*El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo..".*

m. Que, El Convenio de París señala entre otras cosas en su artículo 6 bis establece que:"*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida…*". Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de "FEMME PARIS" han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

n. Que, el artículo 10 bis del mismo Tratado Internacional, sobre competencia desleal, prescribe entre otro, lo siguiente: 3*)En particular deberán prohibirse:1.cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.*

o. Que, por lo señalado precedentemente es evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con su representada y que es en la práctica plenamente idéntico a la marca notoria y famosa de la que ella es titular.

p. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompañó con citación los siguientes documentos:

1. Poder Otorgado por ALMACENES PARIS S.A. a SARGENT & KRAHN.
2. Copia del poder de SARGENT & KRAHN en su favor.
3. Fotocopia de su patente de abogado al día.

4. Copia del certificado de registro singularizado en el número 3 de lo principal de esta presentación.
5. Impresión de Diario Las Últimas Noticias de 25 de noviembre de 2006, donde se verifica el uso efectivo de la marca FEMME PARIS por su representada.

DÉCIMO: Que, a fojas 49, con fecha 30 de enero de 2007, este Tribunal tiene por presentada la demanda arbitral interpuesta por doña Isabel Sainz Lobo en representación del segundo solicitante, en el periodo de planteamientos correspondiente.

DECIMOPRIMERO: Que, a fojas 50, con fecha 2 de febrero de 2007, se declara abierto el periodo de respuestas por cinco días hábiles,

DECIMOSEGUNDO: Que, a fojas 51, con fecha 9 de febrero de 2007, doña Isabel Sainz Lobo, en representación del segundo solicitante, presentó escrito de respuestas por los fundamentos que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, el primer solicitante señala que se siente vulnerado en sus derechos, pero la contraria por el sólo hecho de solicitar el nombre de dominio en disputa no ha adquirido derechos algunos sobre este, ya que el mismo reglamento de Nic Chile en su Art. 10 señala que la solicitud se mantendrá en un listado por 30 días con objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y puedan presentar sus solicitudes para ese nombre de dominio. Almacenes Paris tiene un legítimo interés en el nombre de dominio al ser titular de la marca comercial "FEMME PARIS", por lo que la contraria difícilmente podría verse vulnerada en sus derechos al no tener consolidado ningún derecho sobre el nombre de dominio en disputa ya que el reglamento señala expresamente que por solicitar un nombre de dominio no se adquiere sobre él un derecho definitivo.

b. Que, en relación con el menoscabo económico, el inciso final del Art. 10 del reglamento señala que *"Sólo transcurrido el plazo de publicidad de las solicitudes y recibido el pago se procederá a asignar el dominio, salvo que existan dos o más solicitudes"*, el menoscabo que menciona la contraria es producto de una decisión propia que debió haber tomado en consideración.

c. Que, en relación al acuerdo señalado por la contraria, su parte asistió a la audiencia de mediación, en dicha audiencia se conversó en la posibilidad de llegar algún acuerdo, evidentemente se solicitó a la contraria que especificara su propuesta en relación a los gastos asociados con el nombre de dominio, ya que un acuerdo en términos superiores significaría obtener un beneficio económico a través de la solicitud de un nombre de dominio, sin embargo en el mail no se presenta ninguna petición concreta y sólo se señala de manera abstracta e indefinida supuestas gastos en que ha incurrido la contraria.

d. Que, llama la atención que la contraria haya incurrido entre sus gastos "la mantención y modificación mensual de la página diseñada", toda vez que el nombre de dominio "femme.cl" se encuentra inactivo, además incluye "contratación de servicios de contabilidad para asuntos de S.I.I, dicho gastos no se tendrán que incluir ya que si bien integran parte de la iniciación de actividades de cualquier negocio, así también lo es la solicitud del nombre de dominio.

e. Que, no queda claro a qué se dedica ni cuál es la relación que tiene con la denominación femme. En su presentación no alega mejor derecho alguno sobre el nombre de dominio sino que se dedica a enumerar los pasos del procedimiento y los intentos de llegar a un acuerdo con su mandante. Por lo tanto el único criterio será "*first come first served*", pero este criterio no es absoluto y sólo se aplica cuando una de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. En definitiva y tal como señala la sentencia "todochile.cl" de 3 de abril de 2002, una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base analizar cuál de ellos tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio

solicitado".
DECIMOTERCERO: Que, a fojas 54, con fecha 22 de febrero de 2007, este Tribunal tiene por evacuado el traslado por parte del segundo solicitante.
DECIMOCUARTO: Que, a fojas 55, con fecha primero de marzo de 2007 el Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

Y TENIENDO PRESENTE
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que, el primer solicitante además de haber alegado en su favor el criterio de preferencia temporal, al haber solicitado antes que su competidor el nombre de dominio en disputa, ha señalado como argumentos de mejor derecho adicionales, la circunstancia de tratarse de un microempresario que recién se está iniciando en actividades de negocios.
TERCERO: Que, en lo relativo a la afirmación del primer solicitante, en el sentido de haberse sentido vulnerado en sus derechos e intimidado con el hecho de que Almacenes París hubiere solicitado el dominio que "*había inscrito a su nombre*", éstas serán desestimadas, ya que lo que ha hecho el segundo solicitante es ejercitar una facultad reconocida en la normativa que regula la inscripción de los nombres de dominio, de tal modo que, tal como se ha explicado en el considerando primero, el primer solicitante no poseía **inscripción** del nombre de dominio solicitado, sino sólo una **solicitud** de inscripción del mismo, estando facultado cualquier sujeto que creyera tener mejor derecho que el referido primer solicitante a presentar una solicitud competitiva respecto del mismo. Por las mismas razones expuestas anteriormente se desestimará la alegación del primer solicitante de haber sufrido menoscabo económico por la actuación de la sociedad segunda solicitante, más aún cuando no ofreció ni rindió prueba alguna sobre el punto.
CUARTO: Que, por su parte, la sociedad segunda solicitante, ha señalado que entre los productos que comercializa, se encuentra la línea de vestuario, bajo el signo "FEMME PARIS", lanzada en la temporada Primavera-Verano 2007, estando tal marca comercial protegida según consta en el Registro Nº 778.299 "FEMME PARIS", mixta, para distinguir servicios en clase 35, cuya copia se ha acompañado en la respectiva prueba documental, siendo el nombre de dominio solicitado idéntico a la expresión sobre la cual se estructura la marca de su mandante, "FEMME PARIS", lo que unido a la presencia publicitaria de la marca de su mandante inducirá a confusión a los consumidores la circunstancia de asignar el nombre de dominio similar a un tercero.
QUINTO: Que, así las cosas el segundo solicitante ha demostrado tener interés y argumentos que justifican su pretensión de ser titular del nombre de dominio en disputa, habiendo probado mediante prueba documental sus aseveraciones, en tanto que el primer solicitante no ha acreditado ninguna de las circunstancias esenciales pudieran haber demostrado su mejor derecho en el nombre de dominio en disputa, no rindiendo prueba alguna sobre el uso que se pretendía dar al nombre de dominio, ni las razones que justificaban su elección, pudiendo y debiendo hacerlo. Por el contrario rindió prueba sobre las tentativas de negociación que sostuvo con el segundo solicitante, lo que para los efectos del conflicto es irrelevante, pues su prueba no se refirió a hechos ni controvertidos ni sustanciales para la resolución del conflicto por parte del tribunal.

SEXTO: Que, de tal modo, este tribunal estima que el uso que pudiera hacer el primer solicitante del nombre de dominio solicitado puede conllevar el aprovechamiento de la marca comercial renombrada femme paris perteneciente al segundo solicitante y, en consecuencia, introducir en la Internet un elemento que puede llevar a confusión a los consumidores y usuarios de la red, toda vez que la oferta de productos que se pudiera realizar en el portal femme.cl, pudiera generar la impresión de que se trata de la página web oficial de la marca femme-paris.cl, de propiedad del segundo solicitante.
SÉPTIMO: Que, teniendo en cuenta, que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, y tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO-AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"Puesto que el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir*". En tal sentido, han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso y especialmente la prueba rendida los elementos que se han tenido en cuenta al resolver.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil, las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes y lo señalado en la parte considerativa.

RESUELVO:
Conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio al segundo solicitante Almacenes Paris Comercial S.A., Rut 81.201.000-K.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico firmado electrónicamente de acuerdo a lo acordado en las Bases del Procedimiento.

Practicadas las notificaciones, comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico para su cumplimiento y devuélvanse los autos para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3.