Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **lourdestoledo.cl** Oficio OF12754

VISTOS:

 Que con fecha 15 de abril de 2010, doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO solicita la inscripción del nombre de dominio lourdestoledo.cl. Posteriormente, con fecha 21 de abril de 2010, SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA, representada en calidad de contacto administrativo por doña PAULA BENAVIDES, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio lourdestoledo.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

- 2. Que mediante Oficio OF12754, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio:
- 3. Que con fecha 4 de agosto de 2010, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 13 de agosto de 2010, a las 12:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;
- 4. Que con fecha 13 de agosto de 2010, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste, por una parte, la Primera Solicitante, doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO y, por la otra, don JOSÉ IGNACIO JUÁREZ HERMOSILLA, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro;
- 5. Que con fecha 20 de agosto de 2010, el Segundo Solicitante, SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA, consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 3 de septiembre de 2010;
- 6. Que con fecha 27 de agosto de 2010, la Primera Solicitante, doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO, presenta su demanda de asignación del nombre de dominio lourdestoledo.cl, argumentando que la solicitud fue realizada según los plazos y condiciones establecidas por NIC Chile y que al momento de la inscripción, no existía otro nombre de dominio igual, encontrándose libre el dominio objeto de este conflicto. Doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO añade que el nombre de dominio materia de autos está formado por la unión de su segundo nombre y segundo apellido.

La Primera Solicitante agrega que SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA posee el nombre de dominio **toallaslourdes.cl** y que, por lo tanto, a su juicio, no debiera estar interesada en el dominio **lourdestoledo.cl**. Añade, que el nombre de dominio **lourdes.cl** pertenece a un tercero.

Doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO indica que el nombre de dominio **lourdestoledo.cl** se solicitó con la idea de comercializar a través de él vestuario femenino y masculino diseñado por ella y/o eventualmente comercializar otras marcas. En este sentido, aclara que no está contemplado confeccionar toallas, batas de baño y zapatillas de levantarse, que son los artículos ofrecidos por el Segundo Solicitante en su página Web desde 1937.

La Primera Solicitante hace presente lo encontrado en el buscador internacional Google bajo la expresión "Lourdes", y luego lo hallado bajo esta misma palabra en Google Chile e indica que en ambos casos los resultados de la búsqueda no tienen conexión alguna con el Segundo Solicitante. En este mismo sentido, si se efectúan búsquedas de la expresión "Lourdes Toledo" en estos mismos buscadores, tampoco es posible hacer el enlace con el Segundo Solicitante.

Doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO concluye que sólo al hacer la búsqueda en Google bajo "Toallas Lourdes" es posible llegar al Segundo Solicitante y, por tanto, a su juicio esto significa que SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA ya está posicionado y rankeado dentro de los buscadores para aparecer en la primera página de éstos. Es decir, no hay razón para pensar en una posible confusión por parte de los consumidores del Segundo Solicitante;

7. Que con fecha 27 de agosto de 2010, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante, SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA, presenta su demanda de asignación del dominio lourdestoledo.cl, argumentando que dicha empresa corresponde a la sociedad creada para administrar y registrar las marcas de EDUARDO BIANCARDI Y CIA LIMITADA, empresa que se ha dedicado desde el año 1937 al rubro textil, específicamente a la fabricación de ropa de baño, como toallas, sábanas y batas de vestir entre otros, así como a la venta y comercialización al por mayor de productos de textiles, como prendas de vestir, calzado y sombrerería siendo uno de las empresas más reconocidas en este rubro y avalada por sus más de 70 años de experiencia. Participa activamente en el mercado mediante establecimientos comerciales "LOURDES", en los que ofrece estos productos al por mayor.

El Segundo Solicitante agrega que desde sus inicios, se ha distinguido en el mercado por su nombre de fantasía "LOURDES CHITECO" y principalmente por la expresión "LOURDES", con la cual han denominado a la gran mayoría de sus productos, para distinguir tanto sus productos propios como los establecimientos comerciales, siendo éstos reconocidos en el mercado por el público consumidor.

El Segundo Solicitante considera que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio **lourdestoledo.cl** a un sitio de Internet con información relativa la empresa SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA y sus productos y servicios identificados con la expresión "**LOURDES**", que cuenta con una serie de nombres de dominio formados en base a dicha expresión, a saber:

toallaslourdes.cl

- lourdespetit.cl
- lourdesmaison.cl
- lourdeshotelspa.cl
- jaboneslourdes.cl

La Primera Solicitante destaca que el dominio **lourdestoledo.cl** solicitado, se forma en base a la misma expresión que da forma a los nombres de dominio ya señalados de su propiedad, además de ser marca comercial registrada con la cual se distinguen en el mercado sus productos. A juicio del Segundo Solicitante, doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO simplemente procedió a solicitar como nombre de dominio la marca "LOURDES", con la que se identifican los productos asociados al rubro textil del Segundo Solicitante, agregando únicamente la palabra "TOLEDO", la cual no constituye en ningún caso un elemento diferenciador suficiente y adecuado, ya que siendo la marca "LOURDES" una marca famosa y notoria en el mercado nacional, su alcance transciende a los productos protegidos por la misma. Cabe agregar que "TOLEDO" es una palabra genérica que no permite al nombre de dominio adquirir distintividad, lo que se ve acentuado por el hecho de que la Primera Solicitante pretende precisamente ofrecer productos asociados al rubro textil, rubro en el cual se desempeña el Segundo Solicitante desde hace más de 70 años y en el cual ha posicionado la expresión "LOURDES" para distinguir sus productos.

La Primera Solicitante cuenta con una serie de marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Dichas marcas son las siguientes:

- "LOURDES", Registro № 823.144, para distinguir "vestidos, calzados y sombrerería" de la clase 25;
- "LOURDES", Registro Nº 805.057, para distinguir productos de la clase 24:
- "LOURDES HOTEL & SPA", Registro № 891.926, para distinguir "vestidos, calzados y sombrerería" de la clase 25;
- "LOURDES HOTEL & SPA", Registro № 891.927, para distinguir productos de la clase 24;
- "LOURDES MAISON", Registro № 716.117, para distinguir "establecimiento comercial para la compra y venta de muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas, en la región metropolitana. Establecimiento comercial para la compra y venta de utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos;

material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases, en la región metropolitana. Establecimiento comercial para la compra y venta de tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa, en la región metropolitana. Establecimiento comercial para la compra y venta de vestidos, calzados, sombrerería, en la región metropolitana" en las clases 20, 21, 24 y 25;

- "LOURDES MAISON", Registro № 866.422, para distinguir productos de la clase 24;
- "LOURDES MAISON", Registro № 883.449, para distinguir "vestidos, calzados y sombrerería" de la clase 25;
- "LOURDES PETIT", Registro № 888.759, para distinguir productos de la clase 24;
- "LOURDES PETIT", Registro № 890.567, para distinguir "vestidos, calzados y sombrerería" de la clase 25.

La Primera Solicitante señala que conforme a los documentos que se acompañan, sus productos, actividades y servicios se reconocen y distinguen en el mercado con la expresión "LOURDES" y tal como puede observarse de los registros anteriormente mencionados, se encuentran relacionados con el rubro textil en general y sus marcas expresamente distinguen productos de vestuario, tales como vestidos calzados y sombrerería.

El Segundo Solicitante reitera que la expresión "LOURDES" corresponde a una marca difundida y utilizada profusamente por el Segundo Solicitante a nivel nacional, y a nombres de dominio de su titularidad. Esta misma expresión es la parte fundamental y distintiva del dominio solicitado, por lo que su uso por parte de un tercero causará un grave perjuicio a SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA.

El Segundo Solicitante argumenta que es evidente la vinculación que existe entre el nombre de dominio en disputa y él, ya que éste se forma en base a una expresión que es idéntica al nombre con el cual se identifican en el mercado sus productos textiles, a sus marcas comerciales, que expresamente distinguen vestidos, calzado y sombrerería, además de otros nombres de dominio que se forman en base a la marca "LOURDES". En este sentido, es evidente la intención de la Primera Solicitante de aprovecharse del reconocimiento y asociación que los usuarios de Internet y consumidores en general hacen de la expresión "LOURDES", a sus productos y servicios, generando confusión en los consumidores y usuarios, toda vez que doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO pretende promocionar y ofrecer mediante el nombre de dominio en disputa, precisamente los productos que distingue la marca registrada "LOURDES" del Segundo Solicitante,

por lo que parece claro para esta parte que la inscripción del nombre de dominio en conflicto afecta gravemente sus derechos de propiedad industrial.

El Segundo Solicitante reitera que la demandada de autos se limitó a tomar la denominación "LOURDES", marca registrada para distinguir productos de vestuario, de creación del Segundo Solicitante, agregando únicamente la palabra TOLEDO, la que, en ningún caso podría estimarse que constituye un elemento diferenciador, por ser una expresión genérica y que carece de reconocimiento y de asociación a un determinado producto, servicio o empresa; a diferencia del signo "LOURDES", que es reconocido a nivel nacional y asociado a los productos textiles de SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA, de modo tal, que los usuarios de Internet determinarán a partir de esta última expresión el contenido, la titularidad del dominio y el origen de los productos que allí se publiciten, cayendo en el error y confusión.

SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA hace notar que, además de los diversos productos asociados al rubro textil que ofrece, como toallas, batas de baño y otros accesorios, ofrece efectivamente productos relacionados con el vestuario, tal como se desprende al observar el ámbito de protección de sus marcas comerciales debidamente registradas con anterioridad al presente conflicto. En conformidad a lo anterior, resultaría notoriamente perjudicial que un tercero que en nada se relaciona con ella, promocionara y ofreciera los mismos productos para los cuales posee derechos de propiedad industrial exclusivos en relación con el signo "LOURDES".

El Segundo Solicitante señala que si bien, el nombre de dominio de autos coincidiría con parte del nombre patronímico de doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO, esto en caso alguno constituye un antecedente de mejor derecho, atendida la evidente función comercial que han adquirido los nombres de dominio en el mundo actual. Así, aunque en parte el dominio coincida con el nombre de la Primera Solicitante, ésta última carece de reconocimiento en el mercado mediante dicho nombre, a diferencia del Segundo Solicitante, cuya marca "LOURDES" goza de fama y notoriedad en el mercado nacional, y tiene presencia en el mercado real y en Internet. En este sentido, es un hecho público y notorio que existen más de una persona con el mismo nombre o apellido, por lo que difícilmente estos signos permitirían distinguir o vincular el nombre de dominio en conflicto con la Primera Solicitante, a diferencia de SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA, quien real y efectivamente ofrece y promociona sus productos bajo esta expresión en el mercado y posee derechos de propiedad industrial sobre la misma.

El Segundo Solicitante indica que este criterio ha sido recogido en el fallo arbitral por el nombre de dominio **bize.cl**, en el cual se sostuvo lo siguiente: "CUARTO: (...) El hecho de corresponder, el dominio solicitado, a su nombre patronímico o de familia, no implica por si mismo tener mejor derecho, puesto que en el mercado nacional numerosas son las empresas que funcionan bajo apellidos o nombres familiares, sin que por ello cada uno de los herederos pueda alegar posesión o uso de una determinada marca, como tampoco necesariamente derecho sobre un nombre de dominio determinado. Ha sido el criterio del uso de una determinada marca o signo, uno de los principales criterios al momento de resolver conflictos en la jurisprudencia

y doctrina nacional, uso que la Primera Solicitante no indicó ni acreditó, por ninguno de los medios de prueba legal que franquea la ley."

Además, el Segundo Solicitante, cree importante hacer presente lo resuelto en la sentencia recaída sobre el nombre de dominio **premium-essiac-tea-4less.cl**, de fecha 31 de agosto de 2009, en el cual se concluyó que la inclusión de una expresión de orden genérico, como en este caso lo es TOLEDO, a otra con la cual se identifica una de las partes, como en este caso lo es "LOURDES", no aporta distintividad suficiente de modo que pueda diferenciarse de aquella parte que se identifica con el término de que se trata, señalando dicha sentencia: "que como puede apreciarse no existe una identidad fonética y visual absoluta entre el nombre de dominio en disputa "premium-essiac-tea-4less.cl" y la marca comercial del segundo solicitante "ESSIAC", pero las expresiones que conforman el nombre de dominio en disputa son de orden genérico y no constituyen elementos diferenciadores adecuado y suficiente para distinguirlo de las marcas, productos y razón social que es titular el Segundo Solicitante".

Sumado a lo anterior, el Segundo Solicitante hace presente que efectivamente promociona en el mercado real y en su sitio Web **toallaslourdes.cl** productos del rubro textil, por lo que el público lógicamente interpretará que el nombre de dominio en disputa pertenece o está relacionado con los productos que ofrece "**LOURDES**" en el mercado e Internet.

Señala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, 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. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, "IBM", "SAMSUNG" o "PEPSI" efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombres de dominio, el Segundo Solicitante señala que entre los que deben tenerse presente es el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. Como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo *real* sino el mundo *virtual* que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos. En este sentido, señala que en el Derecho Comparado, así como la uniforme jurisprudencia de nuestro país en los últimos años, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

El Segundo Solicitante indica que los nombres de dominio comparten propósitos y características de tal naturaleza con las marcas comerciales, que es posible sostener que los nombres de dominio, 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, facilitando el comercio e intentando evitar que los usuarios caigan en errores o confusión con respecto a ellos. Además, es posible agregar que los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.

Por otro lado, señala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra 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.*" Agrega SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales están plasmados en el Informe Final de la OMPI, así como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), que establecen 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.

Los criterios mencionados han sido recogidos, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en particular en el artículo 22 del referido Reglamento, en su primer párrafo, letra a), el cual señala que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva, entre otras condiciones, si es "idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido." Al respecto, el Segundo Solicitante indica que en el caso de autos, si se asignara a la Primera Solicitante el nombre de dominio en conflicto, se estaría promulgando una dilución a la expresión "LOURDES" que sirve para identificar a SOCIEDAD DE

INVERSIONES BIME LIMITADA y sus productos, lo que además inducirá e error a los usuarios de Internet. En síntesis, 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.

El Segundo Solicitante cita, además, el criterio de la notoriedad del signo pedido, el cual postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido a la expresión pedida fama, notoriedad y prestigio. Agrega que las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca.

SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA considera que la aplicación de este criterio obliga a concluir que tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio **lourdestoledo.cl**, debido a que la marca "**LOURDES**" en una expresión famosa y notoria a nivel nacional, producto de la publicidad contratada por el Segundo Solicitante en distintos medios.

El Segundo Solicitante señala que al caso de autos es también aplicable el criterio de la creación intelectual del signo, ya que es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella. En este sentido, SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA ha invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, siendo el nombre "LOURDES" con el cual son conocidos sus servicios y productos en el mercado uno de sus activos más importantes.

El Segundo Solicitante añade que también es aplicable el criterio de la identidad, en donde se 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. En razón de lo anterior, considera que el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA, ya que es ella quien ha creado y utilizado profusamente la expresión "LOURDES" en el mercado, ha registrado dicha expresión como marca comercial, siendo ésta idéntica al elemento principal y distintivo del nombre de dominio. En este sentido, la jurisprudencia nacional en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio viñasdelmaipo.cl, estableció: "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...".

Además, el Segundo Solicitante señala que también es aplicable a este caso el Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el artículo 6 bis, el cual 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 como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta." El Segundo Solicitante añade que esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de "LOURDES", han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, en 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 para titular de la marca famosa y notoria.

SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA cita, a su vez, el artículo 10 *bis* del Convenio de París, sobre competencia desleal, que prescribe lo siguiente:

- 1) "Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) "Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) "En particular deberán prohibirse:
 - a) "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;
 - b) "Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 - c) "Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."

El Segundo Solicitante reitera que es evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con él, ya que la expresión "LOURDES", idéntica al elemento diferenciador y distintivo del nombre de dominio disputado lourdestoledo.cl, corresponde o bien se asocia directamente con SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA al constituir el elemento con el cual se identifican sus productos del rubro textil y vestuario.

El Segundo Solicitante concluye que, de acuerdo a lo expuesto en su escrito y teniendo presente los diversos argumentos indicados, así como la fama y notoriedad del signo "LOURDES", el registro de marca de la misma expresión para distinguir expresamente los productos que pretende difundir doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO con el nombre de dominio en disputa, la titularidad de

nombres de dominio relacionados, su uso efectivo en Internet, considera que es SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA quien tiene el mejor derecho para obtener la asignación del nombre de dominio en conflicto, en especial considerando que ha sido ésta quien ha creado y le ha otorgado proyección a la marca "LOURDES" y que doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO carece de vinculación o reconocimiento con dicha expresión en el mercado nacional. En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que concluyen necesariamente, para el Segundo Solicitante, en el mejor derecho de SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA sobre el signo en disputa.

Finaliza el Segundo Solicitante indicando que teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio **lourdestoledo.cl** a doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA;

- 8. Que por resolución de fecha 3 de septiembre de 2010, se proveen los escritos presentados con fecha 27 de agosto de 2010 por la Primera Solicitante, doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO, y por don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante, SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA, dándose traslado recíproco de los mismos, lo que se notifica por correo electrónico;
- 9. Que con fecha 10 de septiembre de 2010, don EDUARDO LOBOS VAJOVIC, en representación del Segundo Solicitante, SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA, evacua el traslado conferido, indicando que según lo señalado por doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO: "El destino del Nic www.lourdestoledo.cl es para la comercialización de vestuario femenino y masculino de diseño propio y/o eventualmente para la comercialización de otras marcas". Con lo anterior, queda claramente establecido que el propósito de la Primer Solicitante, al solicitar el registro del nombre de dominio en disputa, es promocionar, distinguir y comercializar productos de vestuario femenino y masculino, evidentemente ligados al rubro textil, rubro en el cual el Segundo Solicitante se ha desempeñado por más de 70 años, usando real y efectivamente la expresión "LOURDES" para denominar y distinguir sus productos, gozando dicha expresión de fama y notoriedad en esta industria y siendo reconocida por los consumidores. Por ello, resulta claro el grave perjuicio que acarrearía a SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA y al

sistema registral de nombres de dominio, el que la Primera Solicitante obtuviera la asignación de este nombre de dominio.

SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA hace presente que cuenta con marcas comerciales registradas para la expresión "LOURDES", expresión que considera distintiva del nombre de dominio en disputa, las cuales tienen por objeto precisamente distinguir y proteger los productos que doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO pretende comercializar a través del nombre de dominio de autos. Estas marcas comerciales le otorgan al Segundo Solicitante derechos exclusivos respecto de la expresión "LOURDES" para distinguir con ella los productos de las clases para las cuales tenga registrada dicha expresión. En el presente caso, se trata de registros marcarios para distinguir precisamente vestuario, calzado y sombrerería, a saber:

- "LOURDES MAISON", Registro № 866.422, para distinguir productos de la clase 24;
- "LOURDES MAISON", Registro № 883.449, para distinguir "vestidos, calzados y sombrerería" de la clase 25;
- "LOURDES PETIT", Registro № 888.759, para distinguir productos de la clase 24;
- "LOURDES PETIT", Registro № 890.567, para distinguir "vestidos, calzados y sombrerería" de la clase 25.

El Segundo Solicitante argumenta que en conformidad a lo anteriormente expuesto, queda de manifiesto no sólo el mejor derecho que posee sobre el nombre de dominio en disputa, sino que también el grave perjuicio que le acarrearía el registro del nombre de dominio en disputa por parte de doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO, pues se estaría permitiendo a un tercero hacer uso de derechos de propiedad industrial que le pertenecen en forma exclusiva para promocionar, difundir y comercializar productos de vestuario, calzado y sombrerería.

SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA estima que se producirá confusión entre los consumidores y usuarios de Internet enfrentados a este nombre de dominio. Reitera que dicho dominio tiene como signo distintivo a una de las marcas, creadas y difundidas por el Segundo Solicitante en el mercado, y por las cuales es reconocido en nuestro país. En este sentido, la Primera Solicitante procedió a solicitar el nombre de dominio **lourdestoledo.cl**, utilizando íntegramente la marca comercial de SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA, adicionando la expresión TOLEDO, expresión de carácter genérica que en caso alguno permite diferenciarlo de las marcas comerciales y nombres de dominio del Segundo Solicitante, situación que se ve agravada por el tipo de productos que se pretenden comercializar a través de dicho nombre de dominio. Esto generará, según el Segundo Solicitante, un alto riesgo de confusión entre los usuarios de Internet,

quienes creerán erróneamente que en este nombre de dominio se ofrecen y promocionan los conocidos y exclusivos productos "LOURDES". Además, el Segundo Solicitante agrega que se debe tener en consideración que usualmente usa la expresión distintiva "LOURDES" acompañada de expresiones genéricas. Así, el público consumidor y usuarios de Internet estimarán razonablemente que "LOURDES TOLEDO" no es sino una extensión más de las líneas de productos creadas por SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA, al tener registrada marcas tales como "LOURDES PETIT" y "LOURDES MAISON", ambas expresiones que constan de registros marcarios y que fueron ya citados.

El Segundo Solicitante sostiene que el riesgo de confusión que creará este dominio en manos de un tercero, no se condice con el espíritu de la normativa marcaria ni con el espíritu que orienta la normativa que regula el registro de nombres de dominio. Cree que el público consumidor válidamente deducirá que se trata de un nombre de dominio con contenido relativo a los productos de él.

El Segundo Solicitante reitera su convicción de poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio **lourdestoledo.cl**, según los argumentos expuestos en la demanda de mejor derecho que permite concluir que es titular de una gran cantidad de registros marcarios para la expresión "LOURDES" en Chile, las que son totalmente idénticas al elemento distintivo del dominio en disputa, además de ser la expresión con la cual se distingue una completa y exclusiva línea de productos propios de SOCIEDAD INVERSIONES BIME LIMITADA. Además, sus productos se identifican en Internet y el mercado real través de la expresión "LOURDES", siendo sus productos ampliamente reconocidos por esta expresión por los usuarios de Internet y el público consumidor en general.

El Segundo Solicitante pone de manifiesto que doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO, en su presentación solamente ha mencionado las razones para registrar el nombre de dominio en disputa, sin acompañar o mencionar argumento o documento alguno que permita acreditar una vinculación, reconocimiento o uso de la expresión solicitada, por lo que en caso alguno podría estimarse que esta pudiese tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. A mayor abundamiento, la Primera Solicitante se ha limitado a acompañar en su presentación una abundante búsqueda de las expresiones constitutivas del nombre de dominio en disputa en el buscador Google, siendo esta búsqueda una muestra más de la debilidad de sus argumentos, pues lejos de acreditar una vinculación con el nombre de dominio en conflicto, da cuenta del nulo reconocimiento que doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO posee bajo estos signos, a diferencia del Segundo Solicitante que, tal como señala se ha probado mediante el material acompañado, real y efectivamente ha posicionado sus productos en el mercado bajo la expresión "LOURDES".

A su vez, el Segundo Solicitante hace presente que si bien doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO señala que "en ningún caso pretende confeccionar: toallas de ningún tipo, batas de baño o levantarse, zapatillas de levantarse o descanso, que son los productos que comercializa el segundo solicitante desde el año, según su WEB, 1937", SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA posee un reconocimiento y posicionamiento de sus marcas en el

rubro textil en general y sus productos, en caso alguno se limitan a los señalados por la Primera Solicitante en su afirmación, siendo la prueba irrefutable de esto los registros marcarios que posee para distinguir precisamente los productos que doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO pretende comercializar a través del nombre de dominio en conflicto, resultando evidente que los usuarios asociarán el nombre de dominio en disputa a quien ha hecho del signo "LOURDES" una marca reconocida, famosa y notoria a nivel nacional en el rubro textil, lo que consta de sus campañas publicitarias y el posicionamiento que ha alcanzado dicha marca en el mercado.

SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA tiene un interés real, concreto y legítimo sobre este nombre de dominio, toda vez que los usuarios de Internet, al acceder al mismo, racional y lógicamente concluirán que es de su propiedad y que en él se publicitan sus productos. En este caso, se debe tener presente que el nombre de dominio en disputa tiene como elemento funcional la marca comercial, dominio y productos de SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA y, a su juicio, doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO se ha limitado a solicitar un nombre de dominio, con el cual no posee vinculación de ningún tipo y que es virtualmente idéntico a las marcas comerciales del Segundo Solicitante.

El Segundo Solicitante indica que, sin perjuicio de los criterios señalados en su demanda de mejor derecho, cree importante mencionar la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio **promain.cl**. En dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: "...la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa." Como se desprende de dicho fallo, la titularidad de marcas comerciales que correspondan a la esencia de un determinado nombre de dominio en disputa, es un criterio que debiere considerarse con el objeto de determinar cuál de las partes en un procedimiento de asignación de dominio tiene un mejor derecho sobre el mismo.

SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA reitera lo expuesto en el fallo recaído sobre el nombre de dominio bize.cl. en el cual se observa lo siguiente en relación con el uso de apellidos como nombres de dominio: "CUARTO: (...) El hecho de corresponder, el dominio solicitado, a su nombre patronímico o de familia, no implica por si mismo tener mejor derecho, puesto que en el mercado nacional numerosas son las empresas que funcionan bajo apellidos o nombres familiares, sin que por ello cada uno de los herederos pueda alegar posesión o uso de una determinada marca, como tampoco necesariamente derecho sobre un nombre de dominio determinado. Ha sido el criterio del uso de una determinada marca o signo, uno de los principales criterios al momento de resolver conflictos en la jurisprudencia y doctrina nacional, uso que el Primer Solicitante no indicó ni acreditó, por ninguno de los medios de prueba legal que franquea la ley." En conformidad a lo resuelto en el fallo mencionado, el Segundo Solicitante considera que la argumentación de doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO en orden a señalar que "El Nic www.lourdestoledo.cl, corresponde al segundo nombre y segundo apellido de la Primera Solicitante", no permite establecer una vinculación inmediata con el nombre de dominio solicitado, pues la Primera Solicitante no ha acreditado en estos autos uso o reconocimiento alguno en el mercado por medio de dichos signos.

Finalmente, el Segundo Solicitante estima que como otra muestra de la debilidad de los argumentos de la Primera Solicitante, es que señala como fundamento de su supuesto mejor derecho el principio "first come, first served", al manifestar en su presentación que el nombre de dominio en disputa "estaba libre", al momento de ser solicitado, situación que en caso alguno puede ser considerada como un argumento de mejor derecho, pues tal como lo establece el reglamento de NIC Chile para la inscripción de nombres de dominio, reglamento que doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO adscribió y declaró conocer al momento de solicitar el nombre de dominio en disputa, existe la posibilidad de que en el plazo de 30 días concurran otros interesados en registrar el nombre de dominio, dando origen a una solicitud competitiva por el nombre de dominio, por lo que en caso alguno puede estimarse que la sola inscripción de un nombre de dominio que se encontraba libre al momento de ser solicitado es un antecedente de mejor derecho. Del mismo modo, es importante señalar que este criterio tiene aplicación únicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho, lo cual en el caso de autos no resulta procedente, ya que la Primera Solicitante ha acompañado abundante material probatorio y antecedentes para fundar su posición, a diferencia de la Primera Solicitante, que no ha invocado ni acompañado documento alguno que de cuenta de un uso efectivo en el mercado de la expresión LOURDES TOLEDO por parte de ésta o que indique que ésta posee algún reconocimiento o vinculación con dichos signos en el mercado, por lo que queda de manifiesto la inexistencia de un uso previo o intereses legítimos que fundamenten su posición.

Asimismo, añade el Segundo Solicitante, cabe destacar que el simple hecho de tener la calidad de Primera Solicitante y de invocar este principio, bajo ningún punto de vista la libera de su obligación de acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa. En efecto, de aplicarse un criterio en este sentido, todo el procedimiento de asignación de nombres de dominio de NIC Chile carecería de sentido, ya que bastaría con solicitar el dominio en primer lugar para, por ese simple hecho, quedarse con el dominio sin que sea necesario acreditar un mejor derecho. Sin embargo, cabe tener presente que el propio Reglamento de NIC Chile prevé expresamente la posibilidad de oponerse dentro del plazo de 30 días a las solicitudes de nombres de dominio que se hubieren formulado. Por lo mismo, el hecho de haber solicitado primero el dominio en disputa, no le concede ningún derecho definitivo, sino que, por el contrario, la Primera Solicitante deberá acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa si su solicitud llega a instancias de arbitraje, lo cual sólo se ha justificado en base a la supuesta utilización de una expresión que corresponde al Segundo Solicitante y sobre la cual doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO no ha acreditado tener vinculación alguna.

El Segundo Solicitante hace presente la sentencia de asignación del nombre de dominio **todochile.cl**, la cual señala que: "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 se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto."

SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA entonces aclara que respecto del criterio "first come, first served" tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional lo

han reconocido como un principio de "ultima ratio", vale decir, que su aplicación sólo tiene cabida cuando no sea posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cuál se le ha de asignar el dominio en definitiva, se opta por asignar finalmente el dominio de que se trate a aquella parte que primero lo solicitó:

Que con fecha 10 de septiembre de 2010, la Primera Solicitante, doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO, evacua el traslado indicando que según la breve historia expuesta por el Segundo Solicitante en relación, en la cual señala que "es la sociedad creada para administrar y registrar las marcas de EDUARDO BIANCARDI Y CIA LIMITADA, empresa que se ha dedicado desde el año 1937 al rubro textil, específicamente a la fabricación de ropa de baño, como toallas, sábanas y batas de vestir entre otros, así como a la venta y comercialización al por mayor de productos de textiles, como prendas de vestir, calzado y sombrerería. Cabe destacar que desde sus inicios, esta empresa se ha distinguido en el mercado por su nombre de fantasía LOURDES chiteco y principalmente por la expresión LOURDES, con la cual han denominado a la gran mayoría de sus productos, siendo estos reconocidos en el mercado por el público consumidor." La Primera Solicitante señala que este párrafo destaca el nombre de sus dueños, la permanencia en el mercado y/o en el rubro, los datos de conocimiento y recordación dentro de su target en relación a sus productos, además de indicar específicamente el nombre con el cual se le conoce y reconoce en el mercado y especificando claramente el nombre de los productos que comercializa, lo cual no presenta confusión para sus cautivos, futuros y/o potenciales clientes dentro de su rubro, entendiéndose que quienes les contacten requieren específicamente los productos que SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA comercializa.

La Primera Solicitante indica con respecto a lo señalado en la demanda de mejor derecho del Segundo Solicitante, al decir: "Tal como lo señalamos anteriormente, mi mandante se ha especializado en la fabricación de toallas, batas de baño y sábanas, siendo uno de las empresas más reconocidas en este rubro y avalada por sus mas de 70 años de experiencia.", que éste expresa clara y específicamente el rubro al cual se dedica SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA, lo cual claramente, no tiene relación alguna con sus productos que pertenecen y están relacionados con la moda y la alta costura. En este sentido, respecto a los dichos del Segundo Solicitante en los cuales señala: "... En la actualidad, mi mandante se ha posicionado como una de las empresas mas reconocidas y con mejores resultados en su rubro, fortaleciendo la marca LOURDES para distinguir tanto sus productos propios como los establecimientos comerciales en los cuales comercializa dichos productos y otros asociados al rubro textil. Con todo lo anterior, mi mandante, real y efectivamente se ha hecho reconocer en el mercado a través del signo LOURDES, con el cual ha distinguido, comercializado y promocionado sus productos por mas de 70 años...", doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO argumenta que esto indica el rubro, distinción y trayectoria de SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA, dado esto no existe confusión para sus cautivos, futuros y/o potenciales clientes dentro de su rubro, entendiéndose que

quienes les contacten requieren específicamente los productos que SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA comercializa.

La Primera Solicitante transcribe de la demanda de mejor derecho de SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA, lo relativo a los nombres de dominio que ésta posee y sus comentarios e indica que los dominios lourdeshotelspa.cl, jaboneslourdes.cl y lourdespetit.cl fueron tomados con anterioridad a la fecha de inicio de este proceso, mientras que los dominios toallaslourdes.cl y lourdesmaison.cl, actualmente en construcción, fueron tomados con posterioridad al inicio de este proceso, con el claro ánimo de perjudicar el desarrollo personal y profesional de la Primera Solicitante. En este sentido, la Primera Solicitante añade que lourdes.cl, cuya expresión LOURDES es idéntica a la utilizada por SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA, por la que indica y asegura en su presentación que es reconocida su marca, pertenece a un tercero, LOURDES S.A., desde mayo de 2009. A juicio de doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO, el nombre de dominio que efectivamente puede generar algún tipo de error o confusión con las marcas y nombres de dominio del Segundo Solicitante es lourdes.cl y no lourdestoledo.cl.

La Primera Solicitante agrega que la base "LOURDES" que da forma al nombre de dominio de autos y los de propiedad del Segundo Solicitante, en ningún caso les otorga la propiedad de la expresión "LOURDES" como tal, y sólo los hace propietarios de dichos dominios.

Doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO hace notar y reitera que el dominio solicitado está conformado por su segundo nombre y segundo apellido, por lo que al indicar SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA que: "... no constituye en ningún caso un elemento diferenciador...", no tendría validez y es una ofensa, ya que el nombre es el elemento que la distingue del resto de las personas y la individualiza, al igual que su número de RUT.

La Primera Solicitante indica que el que SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA tenga registrada una marca dentro de un rubro y/o categoría, no excluye a otros individuos o empresas a registrarla dentro de la misma categoría. Además, reitera que la marca del Segundo Solicitante tiene un prestigio ya ganado dentro del mercado en el cual comercializa sus productos, claramente especificados y nombrados con anterioridad.

La Primera Solicitante dice que los registros individualizados por SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA, demuestran sólo que dicha empresa tiene más de un registro, en distintas categorías.

La Primera Solicitante añade que la expresión diferenciadora del nombre de dominio **lourdestoledo.cl** en conflicto, es precisamente "TOLEDO", siendo esta expresión parte de su nombre propio y que, además, se distingue, separa y diferencia de la marca comercial de propiedad del Segundo Solicitante. Indica que la palabra "LOURDES" no es la expresión diferenciadora, la cual considera sí podría clasificarse como una palabra genérica, ya que dicha expresión es usada por otras empresas, como el caso de empresas LOURDES S.A. y su dominio **lourdes.cl**. En

todo caso, sostiene que conforme a lo expuesto por el Segundo Solicitante, se debe entender que tanto "Lourdes" como "Toledo" pueden ser o no considerados elementos distintivos, a conveniencia de los señores SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA.

Doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO afirma que SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA confirma en sus presentaciones ser titular de un gran número de marcas comerciales, ser reconocido, tener fama y notoriedad, lo que ya le otorga reconocimiento dentro del mercado de las toallas y batas de baño y sábanas.

Doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO indica que no es su ánimo el aprovecharse de SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA, como éste lo señala, dado que los productos que comercializa y la línea de sus productos no tienen ni pretenden tener relación alguna con los productos del Segundo Solicitante, ya que pertenecen y están relacionados con la moda y la alta costura. De acuerdo a esto y en su situación de persona natural, con ganas de emprender y abrirse camino en el mundo de la moda, resulta inaudito pensar que pretende aprovecharse de una empresa que, de acuerdo a lo indicado por el Segundo Solicitante, posee prestigio, fama, notoriedad y está en el mercado hace más de 70 años.

Doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO afirma que en su calidad de Primer Solicitante, NIC Chile posee sus datos personales que son fácilmente consultados al momento que SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA tomó el nombre de dominio idéntico al suyo. Esto quedó acreditado con copia de su cédula de identidad en la instancia anterior y desde el primer minuto de este proceso. Asimismo, la Primera Solicitante comenta lo indicado por el Segundo Solicitante al señalar: "... A mayor abundamiento, cabe tener presente que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet,...", ya que en el caso del dominio lourdestoledo.cl, esto sí se cumple, porque dicho dominio contiene más de un elemento diferenciador que la identifica a ella.

La Primera Solicitante indica respecto a lo señalado por SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA: "En razón de lo anterior, corresponde rechazar la solicitud de la demandada respecto del nombre de dominio LOURDESTOLEDO.CL, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial que está debidamente registrada ante el INAPI y que es reconocida a nivel nacional, tanto por los usuarios de Internet como por los consumidores, lo que llevaría a una inevitable confusión del mismo", haciendo ver que quien aprueba o rechaza las pretensiones de las partes en este arbitraje es el árbitro asignado por NIC Chile para estos efectos, previa revisión de los antecedentes, y no SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA en su calidad de Segundo Solicitante. No se está haciendo uso de una marca que el Segundo Solicitante posea, puesto que el dominio en conflicto es lourdestoledo.cl, que fue adquirido dentro de las condiciones y plazos estipulados por NIC Chile y no uno de los que posee SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA.

La Primera Solicitante observa los criterios aplicados por SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA en relación a algunos puntos de su presentación. Respecto del Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, indica que el Segundo Solicitante no ha le dado a la marca y/o al dominio **lourdestoledo.cl** ninguna de las cualidades que le otorgan notoriedad a estos signos, por lo que no tendría derecho alguno a que se le otorgue dicho dominio.

Luego, respecto del Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, señala que sus productos no tienen ni pretenden tener relación alguna con los productos de SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA, ya que pertenecen y están relacionados con la moda y la alta costura y no con el vestuario de baño y ropa de cama. En cuanto al pensamiento personal de SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA, al señalar "si consideramos que la contraria pretende difundir y promocionar productos...", dicha expresión pertenece a una idea y juicio personal que nada tiene que ver con la realidad de la intención de doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO ni con los productos que confecciona y / o comercializa.

Con respecto al Criterio de la Identidad, doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO considera que es evidente la relación que existe entre el nombre de dominio de autos y su persona, al corresponder el dominio en conflicto a su segundo nombre y segundo apellido. Por último, hace referencia a lo indicado por el Segundo Solicitante sobre el uso efectivo en Internet del signo "LOURDES", al decir que basta ingresar al sitio Web toallaslourdes.cl para constatarlo, ya que contiene diversa información relativa al Segundo Solicitante, y da cuenta de su presencia en el mercado nacional por mas de 70 años. Al respecto, doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO aclara que tal como indica SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA, el sitio a consultar para los productos e información del Segundo Solicitante debe ser toallaslourdes.cl y no lourdestoledo.cl.

La Primera Solicitante concluye reiterando todo lo señalado en su demanda de mejor derecho, pidiendo que en virtud de sus argumentos, se le asigne el nombre de dominio **lourdestoledo.cl** en conflicto:

- 11. Que con fecha 8 de octubre de 2010, se provee la presentación de fecha 10 de septiembre de 2010 de don EDUARDO LOBOS VAJOVIC en representación del Segundo Solicitante, SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA. A su vez, se provee la presentación de la Primera Solicitante, doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBA TOLEDO, lo que es notificado a las partes por correo electrónico;
- 12. Que con fecha 22 de octubre, se cita a las partes a oír sentencia, lo que es notificado a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

 Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el

- carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;
- 2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros;
- 3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;
- 4. Que en el presente juicio arbitral, ambas partes han hecho valer lo que estiman son sus derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;
- 5. Que la Primera Solicitante, doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO, argumenta que el nombre de dominio lourdestoledo.cl de autos está formado por la unión de su segundo nombre LOURDES y su segundo apellido TOLEDO –, hecho que acredita fehacientemente mediante la documentación que acompañó, la cual no fue objetada en su momento por el Segundo Solicitante, SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA;
- 6. Que la Primera Solicitante indica que SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA ya es asignataria del nombre de dominio **toallaslourdes.cl**, por lo que a su juicio, no debiera estar interesado en el dominio **lourdestoledo.cl**;. Asimismo, agrega que el nombre de dominio **lourdes.cl** es de propiedad de un tercero, al estar inscrito a nombre de EMPRESAS LOURDES S.A.;
- 7. Que doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO indica que pidió el nombre de dominio **lourdestoledo.cl** con la idea de comercializar a través de él vestuario femenino y masculino diseñado por ella y/o eventualmente comercializar otras marcas. Aclara que no está contemplado confeccionar toallas, batas de baño ni zapatillas de levantarse, que son los artículos ofrecidos por el Segundo Solicitante;
- 8. Que mediante la documentación acompañada por SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA, la cual no fue objetada por doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO, el Segundo Solicitante ha acreditado fehacientemente ser titular de las marcas comerciales "LOURDES" Registro Nº 823.144 para distinguir "vestidos, calzados y sombrerería" de la clase 25; "LOURDES" Registro Nº 805.057 para distinguir productos de la clase 24; "LOURDES HOTEL & SPA" Registro Nº 891.926 para distinguir "vestidos, calzados y sombrerería" de la clase 25; "LOURDES HOTEL & SPA" Registro Nº 891.927 para distinguir productos de la clase 24; "LOURDES MAISON" Registro Nº 716.117 para distinguir "establecimiento comercial para la compra y venta de muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas, en la Región Metropolitana; establecimiento comercial para la

compra y venta de utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases, en la Región Metropolitana; establecimiento comercial para la compra y venta de tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa, en la Región Metropolitana; establecimiento comercial para la compra y venta de vestidos, calzados, sombrerería, en la Región Metropolitana" en las clases 20, 21, 24 y 25; "LOURDES MAISON" Registro Nº 866.422 para distinguir productos de la clase 24; "LOURDES MAISON" Registro Nº 883.449 para distinguir "vestidos, calzados y sombrerería" de la clase 25; "LOURDES PETIT" Registro Nº 888.759 para distinguir productos de la clase 24 y "LOURDES PETIT" Registro Nº 890.567 para distinguir "vestidos, calzados y sombrerería" de la clase 25;

- 9. Que el Segundo Solicitante señala que, además de los diversos productos asociados al rubro textil que ofrece, como toallas, batas de baño y accesorios, también ofrece otros productos relacionados con el vestuario, tal como se desprende al observar el ámbito de protección de sus marcas comerciales registradas. Al respecto, si bien es cierto que SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA tiene registrada la marca "LOURDES" bajo el N° 823.144 para proteger "vestidos, calzados y sombrerería" de la clase 25, de la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, y de su página Web, es posible concluir que SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA fabrica y comercializa principalmente productos tales como "toallas, sábanas, quilts, cubrecamas, manteles, individuales y servilletas", todos los cuales corresponden a la clase 24. No obstante, SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA sí ha acreditado fabricar y comercializar "batas" de la clase 25, los que nada tienen que ver con los artículos que la Primera Solicitante pretende comercializar a través de la página Web lourdestoledo.cl objeto de este arbitraje, los cuales están relacionados a la moda y la alta costura;
- 10. Que en uso de sus facultades de árbitro arbitrador, este sentenciador ha revisado el sitio Web del Segundo Solicitante ubicado en toallaslourdes.cl, el cual se redirige a toallaslourdes.com, donde ha podido constatar que SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA efectivamente se dedica al rubro textil, fabricando y comercializando productos tales como toallas y ropa de cama, en especial sábanas, quilts y cubrecamas, y otros productos textiles como manteles, individuales y servilletas, todo lo anterior bajo las marcas "LOURDES HOTEL & SPA" y "LOURDES MAISON". A su vez, bajo la marca "LOURDES PETIT", el Segundo Solicitante fabrica y comercializa una línea de productos para guaguas, tales como: batas, sábanas, juegos para cuna, quilts y cojines. Por consiguiente, puede apreciarse que SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA no fabrica o comercializa vestuario femenino y masculino, que es el rubro que la Primera Solicitante pretende comercializar bajo el nombre de dominio lourdestoledo.cl objeto de este arbitraje;
- 11. Que contrariamente a lo que indica el Segundo Solicitante, este sentenciador no ve cómo los usuarios podrían llegar a asociar el nombre de dominio lourdestoledo.cl con un sitio de Internet con información relativa la empresa SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA y sus productos y servicios identificados con la

expresión "LOURDES". En efecto, este árbitro estima que si ya está inscrito el nombre de dominio lourdes.cl a nombre de un tercero ajeno a este juicio, correspondiendo dicho dominio en forma exacta a la marca "LOURDES" del Segundo Solicitante, y dicho dominio ya coexiste pacíficamente con los nombres de dominio toallaslourdes.cl, lourdespetit.cl, lourdesmaison.cl, lourdeshotelspa.cl y jaboneslourdes.cl de propiedad de éste, no se vería impedimento alguno a que también coexistiera el nombre de dominio de autos con los ya asignados a SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA:

- 12. Que en uso de sus facultades de árbitro arbitrador, este sentenciador ha verificado en el Registro de Nombres de Dominio que mantiene en su sitio Web NIC Chile que ya coexisten numerosos dominios asignados a terceros con los nombres de dominio asignados al Segundo Solicitante. En efecto, además del dominio lourdes.cl inscrito a nombre de EMPRESAS LOURDES S.A., también están inscritos los siguientes dominios que incluyen la expresión "Lourdes" a nombre de terceros: aguasodalourdes.cl, cabanaslourdes.cl, casareposolourdes.cl, cnslourdes.cl, colegiolourdes.cl, empresas-lourdes.cl, farmacialourdes.cl, funeraleslourdes.cl, lourdeslimache.cl. lourdesnaveillan.cl. translourdes.cl. villalourdes.cl. articulosreligiososlourdes.cl y viñalourdes.cl. Por consiguiente, si ya coexisten los nombres de dominio citados con los asignados al Segundo Solicitante, e incluso entre ellos uno conformado también por el nombre "LOURDES" y el apellido "NAVEILLÁN", sin que se produzcan errores o confusiones entre los usuarios de Internet o los consumidores en general, no se advierte por qué éstos podrían creer que el dominio objeto de este arbitraje pertenecería a SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA;
- 13. Que contrariamente a lo que estima el Segundo Solicitante, a este sentenciador le parece que la palabra "TOLEDO" constituye un elemento que claramente permite diferenciar en forma adecuada el nombre de dominio pedido de los ya asignados al Segundo Solicitante. En efecto, la expresión "TOLEDO" no corresponde a una palabra genérica, sino que al nombre de una ciudad española y, en este caso, al apellido materno de doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO, de tal forma que la conjunción del segundo nombre con el apellido materno de la Primera Solicitante, permite a juicio de este árbitro que el dominio solicitado adquiera plena distintividad, de tal forma que el nombre de dominio en conflicto se distingue no solamente de los otros nombres de dominio ya registrados por SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA, sino que también de los numerosos otros dominios inscritos que incluyen la expresión "LOURDES";
- 14. Que conforme a lo anterior, a juicio de este sentenciador, el nombre de dominio de autos logra identificar e individualizar correctamente a la Primera Solicitante, ya que el dominio **lourdestoledo.cl** efectivamente está conformado por los nombres "LOURDES" y "TOLEDO" que la distinguen a ella, existiendo por consiguiente una relación entre el nombre de dominio de autos y su persona. Por otro lado, SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA no se identifica con el nombre de dominio **lourdestoledo.cl**, puesto que el dominio en conflicto únicamente contiene el elemento "LOURDES" que es asociado al Segundo Solicitante, diferenciándose con la expresión "TOLEDO" que identificaría a la Primera Solicitante;

15. Que en todo caso, el presente juicio arbitral es relativo a un conflicto por un nombre de dominio, y no un conflicto por marcas comerciales. Por consiguiente, las conclusiones a las que se ha llegado en este juicio se basan únicamente en los antecedentes hechos valer por las partes en este proceso y, en el evento que en el futuro cambien las condiciones y mediante el uso del nombre de dominio lourdestoledo.cl se infrinjan efectivamente las marcas comerciales de propiedad del Segundo Solicitante, éste podrá iniciar las acciones legales correspondientes en contra de doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO;

16. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como el actual, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

17. Que, en consecuencia, teniendo presente los fundamentos y antecedentes hechos valer por la Primera Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que a doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **lourdestoledo.cl** a la Primera Solicitante, doña LORENNA DE LOURDES ARANCIBIA TOLEDO, RUT Nº 12.484.106-2.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

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

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Francesca Bravo Lorca y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 4 de octubre de 2011.-

Christian Ernst Suárez ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca BUT 16.007.715-8 Alicia Medel Acuña RUT 5.994.801-6