**Gabriela Paiva Hantke**
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernández 128, Of: 1001,
Providencia
**E-mail: gabriela@paiva.cl**

# RESOLUCIÓN

ARBITRAJE: **MAJORETTE.CL**

En Santiago a 11 de Agosto del año 2008, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio majorette.cl, vengo en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de Nic Chile, he asumido.

Son parte en autos Jorge Carlos Avendaño Sanabria, primer solicitante, domiciliado en Avenida Arrayán Norte #6870, Peñalolén Santiago; y por la otra Smoby Chile S.A., segundo solicitante, representada por Claudia Mora, para estos efectos domiciliados en Av. Providencia # 1760 Of. 1701, comuna Providencia, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 28 de diciembre del 2007, se recibió en mi oficina Oficio Nº 08469 materia solicita arbitraje dominio majorette.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.
2. Con fecha 02 de Enero de 2008, mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile este árbitro arbitrador declaro aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y consignación para el día 11 de Enero del 2008, lo cuál consta en autos.
3. Que con fecha 07 de enero del 2008, Claudia Mora, en representación del segundo solicitante, solicita se fije nuevo día y hora.
4. Que con fecha 07 de enero del 2008, se resuelve; previo a resolver lo solicitado, consígnese la suma de 12.5 UF en garantía por seriedad de la solicitud, antes de la fecha del audiencia inicial.
5. Que con fecha 10 de Enero del 2008, se resuelve; A lugar a lo solicitado, se suspende el comparendo decretado para el día 11 de enero del presente a las 12:30 y en su lugar se cita a comparendo para el día 23 de enero del 2008 a las 12:30 horas en las oficinas del juez arbitro.
6. Que con fecha 23 de enero del 2008, se llevo a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia de Jorge Avendaño Sanabria primer solicitante y Claudia Mora, en representación de Smoby Chile S.A., segundo solicitante. Conciliación: No hay posibilidad des de Conciliación. Se fijaron las normas del procedimiento.
7. Que con fecha 10 de febrero del 2008, Jorge Avendaño Sanabria, presenta escrito *Argumentos.*
8. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del primer solicitante Jorge Avendaño Sanabria son los siguientes:
   i. Me encuentro avecindado en Chile desde hace mas de 10 años y provengo de una familia de comerciantes establecidos hace muchos años en Venezuela. Parte de mis actividades en Chila ha sido el desarrollo de distintas actividades comerciales y es así que en el mes de marzo del año 2004 fui parte de la constitución de la sociedad comercializadora Avendaño y Medina Limitada, cuyo giro fue: a) La comercialización, importación y distribución en cualquier forma y a cualquier titulo de juguetes, artículos de librería, artículos de escritorio, menaje, adornos, y artículos escolares en general; b) la

fabricación, comercialización, exportación y distribución en cualquier forma y a cualquier titulo de todos los productos señalados en la letra anterior; c) la comercialización, importación, exportación, arrendamiento, subarrendamiento y distribución en cualquier forma y a cualquier titulo de equipos y herramientas destinadas a la fabricación de juguetes, artículos de librería, artículos de escritorio, menaje, adornos y artículos escolares en general.

ii. En relación a lo anterior fue que inscribí el dominio majorette.cl, totalmente vacante a ese momento, inscrito con el animo de emplearlo para potenciar mi vitrina de Internet con juguetes y peluches de la mas amplia variedad.

iii. Mediante la presente dejo manifiesto que como primer solicitante del dominio, es de mi interés usarlo como vitrina a mis productos que son juguetes y peluches, dejo constancia que tengo años en este negocio de la juguetería.

9. Al efecto acompaña los siguientes documentos:
   i. Escritura de constitución de sociedad.
10. Que con fecha 11 de marzo del 2008, Claudia Mora, en representación de Smoby Chile S.A., presenta escrito *Solicitud que indica.*
11. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del segundo solicitante son los siguientes:
   i. Smoby Chile S.A. es una empresa dedicada a importación, distribución y comercialización de juguetes; negocio que realiza fundamentalmente a través de la distribución de los productos que importa en todas las grandes tiendas de nuestro país así como en diversos supermercados.
   ii. En cuanto a su propiedad, la empresa que represento tiene el carácter de "filial" de la sociedad Francesa SMOBY, empresa que tiene el 85% de las acciones en la sociedad chilena. La sociedad Matriz, es la empresa líder en la fabricación y comercialización de Juguetes en Europa, con presencia en el mercado europeo por más de 80 años.
   iii. Majorette, en sus inicios era una "marca", asociada a la empresa denominada "Majorette Toys", conocida en el mercado, desde hace más de 30 años por la fabricación y venta de autitos de colección.
   iv. A más de lo anterior, es conocido por ser competencia directa de los autos Hot Wheels (Mattel) a nivel mundial.
   v. Desde el año 2003, Majorette forma parte de Smoby, quien a su vez, es parte de la empresa SMOBY MAJORETTE GROUP, motivo por el cual, desde el año 2003, es el Grupo Smoby, tanto en Francia como a través de sus filiales en el mundo, presentando a MAJORETTE como una de las marcas que tiene la empresa y que cumplen una de las misiones de la empresa, cual es "la pasión de juguetes innovadores que acompañan al niño en cada etapa de su desarrollo"
   vi. En lo que se refiere a la marca MAJORETTE, en la página 10/11 de la Memoria Anual del Grupo del año 2005, se específica que esta marca transgeneracional, es la marca líder en Francia de los autitos, dirigida a varones de 3 años en adelante.
   vii. Del mismo modo, en el documento acompañado en un otrosí de esta presentación y que se denomina "RAPPORT FINANCIER" (INFORME FINANCIERO), se señala en la página 4/5 que "el aumento en el resultado financiero de la empresa que hace que haya aumentado de 292 M de euros contra los 273 M de euros del período financiero 2003/2004 provienen de la integración de Majorette Sólido"
   viii. La presencia de Majorette y la importancia dentro del grupo Smoby Majorette, se ve reflejada claramente en la Lista de Representantes de las distintas empresas que conforman el grupo (página 6/7 del Rapport Financier) donde aparece se encuentran funcionando en Hong Kong, en Japón, en España, en Francia y en Tailandia, empresas legalmente constituidas que usan el nombre MAJORETTE.
   ix. Tal es la importancia e incidencia de MAJORETTE dentro del grupo, que existe un Catálogo sólo para Majorette.
   x. La Marca MAJORETTE se encuentra registrada en el Departamento de Propiedad Industrial, con el número de Registro 622243, a nombre Majorette Toys, empresa que fue comprada por el SMOBY, por lo que todos sus activos, dentro de los cuales se encuentra la Marca cuyo dominio se encuentra en disputa, pasaron a ser parte de SMOBY (Francia), sociedad que es la dueña en un 85% de los derechos sociales de SMOBY CHILE S.A.
   xi. El señor Jorge Avendaño Sanabria, pretende que se le otorgue el dominio Majorette por ser el primer solicitante y porque, según sus dichos, está pensando en instalar un negocio que se dedique a la venta de juguetes y que por ello necesita el dominio, pues pretende hacer conocido su negocio a través de este portal.

xii. Mi representada evidentemente tiene mejor derecho para que Ud. señora Arbitro le adjudique el dominio, dado que ha quedado en evidencia que Majorette como marca, es conocida en el mundo entero desde hace más de 30 años, del mismo modo que es conocida en Chile asociada a la empresa que represento.

xiii. No puede por tanto el señor Avendaño, pretender desconocer la notoriedad de la marca Majorette y el reconocimiento que el mercado local se le asigna, por cuanto es uno de los motivos que dice tuvo para solicitar el registro del dominio Majorette a su nombre, por cunando este nombre le podría facilitar la comercialización de juguetes, a pesar de no poder comercializar los verdaderos juguetes que llevan la marca Majorette, los que, como se dijo son únicamente comercializados por mi representada solo en las mejores tiendas del país.

12. Al efecto acompaña los siguientes documentos:

i. Dos catálogos de los juguetes vendidos por la empresa, uno de los cuales es de Majorette.

ii. Un ejemplar del Publimetro, de fecha 1 de diciembre de 2007.

iii. Fotocopia de la presentación de grupo Smoby Majorette, donde aparece claramente destacada la marca Majorette.

iv. Reporte Financiero de la empresa SMOBY, matriz de la chilena. En sus páginas 56/57, aparece el informe auditado por la empresa auditora GRANT THORNTON, en el cual aparece citada la marca Majorette, como una de las empresas del Grupo.

v. Copia del la solicitud de inscripción de la Marca Majorette, que figura registrada con el número 622243, a nombre de MAJORETTE TOYS, empresa adquirida por el grupo Smoby el año 2003.

vi. Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad SMOBY CHILE S.A., otorgada en la Notaría de Santiago de don Enrique Morgan Torres, con fecha 18 de febrero del año 2003.

vii. Fotocopia del Acta de Directorio de la empresa, reducida a escritura pública con fecha 8 de septiembre de 2006, en cuya letra D) del acuerdo Tercero, constan las facultades con las que actúo.

viii. Fotocopia del Depósito por $395.329, efectuada en la cuenta de PAIVA y COMPAÑÍA.

13. Que con fecha 27 de Marzo del 2008, se resuelve: Al escrito *Argumentos*, se resuelve: Se tienen por presentados los argumentos por parte del primer solicitante; al otrosí: téngase por acompañado bajo apercibimiento legal que corresponda. Al escrito *Solicitud que Indica,* se resuelve: A lo principal, Se tienen por presentados los argumentos; Al primer otrosí: Se tienen por acompañados los documentos bajo apercibimiento legal que corresponda; Al segundo otrosí: Téngase presente. Se tiene por pagados los honorarios arbítrales. Según el punto 3) de las normas del procedimiento se da inicio por un término de 10 días hábiles, para observaciones a la prueba, contados desde la fecha de notificación de esta resolución.
14. Que con fecha 10 de abril del 2008, Claudia Mora, en representación del segundo solicitante, presenta escrito *Observaciones a la prueba*.
15. Que con fecha 30 de Abril del 2008, se resuelve: Al escrito *Observaciones a la prueba rendida*, se resuelve: Se tienen por formuladas las observaciones a la aprueba, pasen autos para definitiva. Se deja constancia que vencido el plazo, Jorge Avendaño Sanabria, primer solicitante no realizo presentación. Se solicita indiquen gastos y honorarios incurridos a fin de tener mayores antecedentes para la tasación de costas solicitada.
16. Que con fecha 13 de mayo del 2008, Claudia Mora, en representación del segundo solicitante Smoby Chile S.A., presenta *"Acredita gastos Incurridos"*
17. Que con fecha 16 de Mayo del 2008, se resuelve: Se fijan las costas del juicio en $1.687.586 (un millón seiscientos ochenta y siete mil quinientos ochenta y seis) más reajustes e intereses que pueda corresponder a futuro. Se otorga un plazo de 3 días hábiles para observaciones u objeciones a la tasación de costas, de no presentar observaciones dentro del término señalado la causa quedará en estado de oír sentencia.
18. Que con fecha 30 de Mayo del 2008, Jorge Avendaño Sanabria, presenta escrito "Contesta traslado conferido".
19. Que con fecha 23 de Junio del 2008, se resuelve: Al escrito *Contesta Traslado conferido* se resuelve: Se deja su resolución para definitiva. En merito del estado de la causa, **cítese a las partes a oír sentencia.**

CONSIDERANDO:

1- Que las disposiciones de la Reglamentación de NIC Chile en su artículo 14 señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

2- Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado majorette.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

3- Que es un hecho que el segundo solicitante ha acreditado en autos que majorette es una marca registrada y en adición en base a los antecedentes aportado se colige además que es una marca famosa y notoria en el rubro juguetes, y según se acredita en autos su titular MAJORETTE TOYS está relacionado y forma parte del grupo Smoby Majorette, del cual es parte el segundo solicitante Smoby Chile S.A. Por tanto dicha parte ha acreditado un justo vínculo sobre el dominio en disputa.

4- Que el primer solicitante no ha acreditado tener un vínculo de igual naturaleza con el dominio en disputa, puesto que si bien se ha referido a su trabajo y trayectoria dentro del mundo de los juguetes, no ha aportado ningún antecedente que permita de buena fe una asociación de este con la marca majorette, sino que por el contrario no es factible asumir que dentro de su rubro de la juguetería, que ha desempeñado por largo tiempo, pudiere desconocer el hecho que majorette es una marca que pertenece a un tercero.

5- Que por el motivo anterior resulta evidente que en tal caso la solicitud competitiva del primer solicitante, de otorgarse, vulneraría derechos de un tercero, la empresa Smoby Chile S.A., en virtud de su vinculación legítima con la marca majorette.

SE RESUELVE:

**1) Se asigna el dominio MAJORETTE.CL al segundo solicitante Smoby Chile S.A.**

**2) Resolviendo a la petición de condena en costas dejada para la sentencia definitiva, Se exime a la parte vencida, el primer solicitante, don Jorge Carlos Avendaño Sanabria del pago de costas.**

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.

Envíese además e-mails para fines informativos.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Victoria Santis Pinilla Rut: 14.244.775-4 y doña Erika Zarate Melgarejo, Rut: 12.190.258-3, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ERIKA ZARATE MELGAREJO
RUT: 12.190.258-3

VICTORIA SANTIS PINILLA
RUT: 14.244.775-4