Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **mueblestylo.cl**
Oficio OF15493

VISTOS:

1. Que con fecha 12 de agosto de 2011, doña VANESSA KATHERINE PUJOL GERALDO, solicita la inscripción del nombre de dominio **mueblestylo.cl**. Posteriormente, con fecha 9 de septiembre de 2011, PARIS S.A. (CENCOSUD RETAIL S.A.), representado en calidad de contacto administrativo por doña PAULA BENAVIDES, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **mueblestylo.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje.

2. Que mediante Oficio OF15493, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio.

3. Que con fecha 2 de diciembre de 2011, 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 12 de diciembre de 2011, a las 10:30 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 12 de diciembre de 2011, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asisten, por una parte, la Primera Solicitante, doña VANESSA KATHERINE PUJOL GERALDO, quien comparece representada por don MIGUEL ANDRÉS ALARCÓN GONZÁLEZ, y, por otra, don JOSÉ IGNACIO JUÁREZ HERMOSILLA, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, PARIS S.A. (CENCOSUD RETAIL S.A.) y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro.

5. Que con fecha 22 de diciembre de 2011, el Segundo Solicitante, PARIS S.A. (CENCOSUD RETAIL S.A.), consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 27 de enero de 2012.

6. Que con fecha 20 de diciembre de 2011, don MIGUEL ANDRÉS ALARCÓN GONZÁLEZ, en representación de la Primera Solicitante, doña VANESSA KATHERINE PUJOL GERALDO, presenta su demanda de asignación del dominio **mueblestylo.cl**, argumentando que se solicitó primeramente dicho dominio, por lo que le asistiría un mejor derecho de prioridad.

   La Primera Solicitante indica, también, que la solicitud fue efectuada de buena fe (ausencia de mala fe) y que va ligado a un negocio familiar formado con mucho esfuerzo, que se ha hecho conocido en el transcurso de los últimos meses por su calidad en los muebles fabricados en madera y fierro. Además, su inicio legal data del 1 de septiembre de 2011, siendo el giro primordial "*la fabricación de muebles rústicos, principalmente en madera y venta de muebles al por menor*". En este

sentido, el grupo familiar siendo consecuente, estimó oportuno encontrar alguna denominación comercial sugerente y distintiva para designar su línea de muebles.

Doña VANESSA KATHERINE PUJOL GERALDO estima que la inversión publicitaria durante los meses de funcionamiento ha sido enorme, ya que el gasto conlleva además la fabricación de boletas, facturas, pendones, notas de ventas, tarjetas de presentación, volantes informativos, entre otros.

En consecuencia, la Primera Solicitante concluye que la solicitud del dominio **mueblestylo.cl**, no es más que el fiel reflejo de lo que buscan sus clientes, por lo que se trata de un dominio solicitado por sus representados bajo la más absoluta convicción y ánimo de buena fe, dentro del legítimo ejercicio de un derecho y, por cierto, desprovista de toda intención e imitación premeditada en relación con otras marcas semejantes.

7. Que con fecha 26 de diciembre de 2011, doña MARÍA LUISA VALDÉS STEEVES, en representación del Segundo Solicitante, PARIS S.A. (CENCOSUD RETAIL S.A.), presenta su demanda de asignación del dominio **mueblestylo.cl**, argumentando que esta empresa fue creada en 1900, por don José María Couso como 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: PARIS S.A. En 1950 MUEBLERÍA PARÍS amplió su oferta de productos al rubro vestuarios y otros relacionados, cambiando además su nombre por el conocido: ALMACENES PARÍS, actualmente PARIS S.A. Ya en 1980, dio un importante paso al crear la "Tarjeta París", siendo pionera en el negocio del crédito. Dos años más tarde, se inauguró la tienda Plaza Lyon, siendo ésta la primera tienda por departamentos ubicada en el sector de Providencia. En los años noventa, fueron 8 las tiendas inauguradas en distintos malls de Santiago, y en regiones en Temuco y Concepción. En dicha década, más precisamente en 1996, se inscribió la sociedad en la Superintendencia de Valores y Seguros y se abrió en la Bolsa de Valores, realizando un aumento de capital de $35 mil millones colocado exitosamente entre inversionistas institucionales y particulares.

Para coronar sus 100 años de exitosa trayectoria, en 1999 PARÍS S.A. 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.

El Segundo Solicitante agrega que en la actualidad, esta multitienda cuenta con más de 28 tiendas comerciales, aumentando su presencia en distintas regiones del país, como Antofagasta, Viña del Mar, entre otras. Asimismo, se ha concretado la apertura del BANCO PARÍS mediante la compra de la división Santiago Express al Banco Santander Santiago y se han creado una serie de marcas comerciales propias, como **"AUSSIE"**, **"ANY TIME"**, **"ALANIZ"**, **"NEX"**, **"OPPOSITE"** y **"STYLO"**, para distinguir distintas líneas de productos, las que gozan de un gran reconocimiento y notoriedad en el mercado y la red global Internet.

La reconocida marca **"STYLO"**, una de las primeras marcas propias, que PARÍS S.A. posicionó y que fue concebida en un principio para distinguir una exclusiva línea de productos para el hogar. Comenzó a adquirir fama, notoriedad y prestigio entre los consumidores, a través de innovadoras campañas publicitarias y la entrega de productos de gran calidad, quienes la situaron como una de sus favoritas. Su línea de productos comprende una serie de productos como sábanas, cojines, lámparas o juegos de living, además de camas, closets, veladores y respaldos, muebles que son ampliamente reconocidos por el signo **"STYLO"**.

PARÍS S.A. cuenta con una serie de marcas comerciales como parte de la estrategia para distinguirse en el mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"). Entre ellas la familia de marcas comerciales que corresponden precisamente a la expresión **"STYLO"**, idéntica al elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa, para distinguir sus famosos productos de hogar, entre los que se encuentran precisamente los muebles, gozando éstos de un altísimo nivel de asociación y reconocimiento entre los usuarios de Internet y público en general. Dichas marcas son las siguientes:

- **"STYLO"**, Registro Nº 754.176, para distinguir "catálogos e impresos promocionales", de la clase 16.
- **"STYLO"**, Registro N° 754.206, para distinguir "espejos", de la clase 20.
- **"STYLO"**, Registro N° 754.207, para distinguir "utensilios y recipientes para el menaje de mesa y cocina; cristalería, porcelana y loza", de la clase 21.
- **"STYLO"**, Registro N° 754.208, para distinguir "mantelería, ropa de cama y baño", de la clase 24.
- **"STYLO"**, Registro N° 748.408, para distinguir productos de la clase 34.
- **"STYLO"**, Registro N° 748.409, para distinguir productos de la clase 28.
- **"STYLO"**, Registro N° 748.410, para distinguir productos de la clase 27.
- **"STYLO"**, Registro N° 748.411, para distinguir productos de la clase 8.
- **"STYLO"**, Registro N° 748.412, para distinguir productos de la clase 4.
- **"STYLO"**, Registro N° 748.413, para distinguir productos de la clase 34.
- **"STYLO"**, Registro N° 748.414, para distinguir productos de la clase 28.
- **"STYLO"**, Registro N° 748.415, para distinguir productos de la clase 27.
- **"STYLO"**, Registro N° 748.416, para distinguir productos de la clase 8.

- **“STYLO”**, Registro N° 748.417, para distinguir productos de la clase 4.
- **“STYLO”**, Registro N° 754.172, para distinguir productos de la clase 16.
- **“STYLO”**, Registro N° 754.173, para distinguir productos de la clase 20.
- **“STYLO”**, Registro N° 754.174, para distinguir productos de la clase 21.
- **“STYLO”**, Registro N° 754.175, para distinguir productos de la clase 24.

El Segundo Solicitante reitera que los productos que ofrece en el rubro de la mueblería se reconocen e identifican efectivamente en el mercado con la denominación **“STYLO”**, creada, registrada y utilizada profusamente por él para distinguir sus reconocidos productos, entre los que se encuentran precisamente los muebles, por lo que su uso por parte de un tercero, evidentemente, le causará un grave perjuicio, al inducir a error y confusión a los usuarios respecto al origen y procedencia de los contenidos que se ofrezcan en el dominio en disputa. Dada la fama y reconocimiento que posee, claramente los usuarios creerán que se trata de un sitio Web referido a los muebles **“STYLO”**, fabricados y ofrecidos por PARIS S.A.

Por otro lado, añade el Segundo Solicitante, como es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares, asociarán inmediatamente el nombre de dominio **mueblestylo.cl** a un sitio Web con información relativa a los productos para el hogar y muebles que efectivamente ofrece en el mercado PARIS S.A. a través de su reputada marca **“STYLO”**. A mayor abundamiento, ya cuenta con un nombre de dominio que corresponde en forma exacta a la expresión **“STYLO”**: **stylo.cl**

Este nombre de dominio, según PARIS S.A., es sólo una muestra más de su mejor derecho respecto del dominio en disputa, toda vez que consiste en la expresión **“STYLO”**, signo idéntico al elemento funcional y distintivo del nombre en conflicto. Entonces, el dominio solicitado **mueblestylo.cl**, es engañosamente similar al nombre de dominio ya señalado de su propiedad y la Primera Solicitante de autos procedió a solicitar el dominio **“STYLO”**, anteponiendo únicamente la palabra “MUEBLE”, que se vincula estrechamente a PARIS S.A. y sus marcas comerciales, por lo que dicha incorporación no tiene mérito creativo alguno ni puede ser considerado bajo ningún punto de vista como un elemento diferenciador suficiente.

Esta adición resulta irrisoria para el Segundo Solicitante, y en caso alguno confiere individualidad propia al dominio disputado. Por el contrario, sostiene que cualquier usuario de Internet enfrentado al nombre de dominio **mueblestylo.cl** lógicamente inferirá que se trata de un sitio perteneciente a PARIS S.A., en el cual se ofrecen y promocionan sus reputados muebles de la marca **“STYLO”**, cuando en los hechos no es así, desviando ilegítimamente la atención de quienes desean acceder a los reconocidos productos **“STYLO”**, induciendo a error y confusión a los usuarios de Internet y consumidores en general.

El Segundo Solicitante agrega que con la expresión “MUEBLE” se alude a uno de los productos que desarrolla y ofrece PARIS S.A. y que precisamente protege con su marca **“STYLO”**, respecto de productos para los que tiene derechos exclusivos y excluyentes. Sobre este último punto, relacionado con que una marca comercial se encuentre unida a la expresión del producto, servicio o establecimiento que distingue, cree importante citar el fallo recaído sobre el nombre de dominio **linternasmaglite.cl**, donde se sostuvo que: “*es necesario determinar si, en el SLD del nombre de dominio en análisis, los elementos adicionales al vocablo <Maglite> permiten o no romper el riesgo de asociación y potencial confusión aludidos. La respuesta es evidentemente negativa, ya que el agregado <linternas>, lejos de diferenciar semánticamente el dominio en disputa de la marca MAGLITE, por el contrario, aumenta la referida asociación y al mismo tiempo cataliza el riesgo de confusión, puesto que ése es precisamente el rubro de productos que protegidos con la referida marca MAGLITE y para los cuales se usan en la práctica. En este sentido, al agregar a la marca MAGLITE la palabra <linternas>, lo que se hace en definitiva es reforzar la necesaria asociación que en nuestro medio puede razonablemente realizarse entre el nombre de dominio disputado y la marca MAGLITE del Segundo solicitante*”.

PARIS S.A. precisa que real y efectivamente posee un estrecho vínculo con la expresión que acompaña a su marca registrada **“STYLO”** en el dominio en disputa. La expresión genérica “MUEBLE” alude precisamente a los productos del rubro de la mueblería que él ha posicionado en nuestro país, distinguiendo precisamente estos “MUEBLES” con el signo **“STYLO”**, para el cual posee derechos previamente adquiridos. Al respecto, señala que el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente que “*Será de responsabilidad exclusiva del 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*”. A mayor abundamiento, en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio **promain.cl**, 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.”*

El Segundo Solicitante reitera que el dominio **mueblestylo.cl** en disputa aparece como una simple y lógica extensión de las marcas y actividades comerciales que PARIS S.A. distingue con su marca **“STYLO”**. A mayor abundamiento, la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al Primer Solicitante de autos, no se estaría cumpliendo. Entonces, según PARIS S.A., corresponde rechazar la solicitud de la Primera Solicitante respecto del nombre de dominio **mueblestylo.cl**.

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, **"SAVORY", "APPLE"** o **"PANASONIC",** 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 debe tenerse presente 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. El Segundo Solicitante señala 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.

Aún cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, agrega el Segundo Solicitante, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los 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, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. 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 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 PARIS S.A. 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, "*Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea 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, PARIS S.A. hace presente que en el caso de autos, si se asignara el nombre de dominio a la Primera Solicitante, se estaría produciendo una seria dilución de las marcas **"STYLO"** que ha impulsado y logrado posicionar en el mercado, además de inducir a error a los usuarios que podrían llegar a asociar este dominio con una actividad desarrollada por él. 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. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que PARIS S.A. es titular de registros marcarios vigentes idénticos al elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa.

El Segundo Solicitante hace ver que otro criterio aplicable al caso de autos es el legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, pues tiene un interés legítimo, real y efectivo que consta por los grandes recursos invertidos en el desarrollo e implementación de sus reconocidas multitiendas a lo largo del país, ofreciendo en éstas una serie de marcas propias que distinguen productos de gran calidad. Específicamente, en identificar y distinguir sus muebles y productos **"STYLO"** a través de Internet.

PARIS S.A. hace mención al criterio de creación intelectual del signo, indicando que le resulta 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, ha invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, siendo el nombre con el cual son conocidos los productos **"STYLO"** en el mercado, uno de sus activos más importantes. En efecto, el signo **"STYLO"** identifica y distingue, entre otros, los muebles que fabrica y ofrece, y así es conocido por los consumidores, usuarios de Internet y público en general, en virtud de las diversas publicaciones en distintos medios de comunicación.

Añade el Segundo Solicitante que es aplicable el criterio de la notoriedad del signo pedido, ya que dicha teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, 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.

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 señala que las marcas famosas y notorias, como es el caso de la marca comercial **"STYLO"**, 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.

PARIS S.A. señala que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, los usuarios de Internet asociarán dicho nombre a ella, o deducirán lógicamente que se trata de un sitio de su propiedad, incurriendo en un error y causando confusión. Además, cita también 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 los usuarios de Internet enfrentados al dominio **mueblestylo.cl**, lo asociarán inmediatamente con un sitio Web con información sobre los muebles que ofrece PARIS S.A. con su reconocida marca **“STYLO”**.

Otro criterio que considera aplicable el Segundo Solicitante es el Criterio de la Identidad, el cual 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, para el Segundo Solicitante, el nombre de dominio en conflicto le debe ser asignado, ya que es titular de registros marcarios para la expresión **“STYLO”**, con la que se distinguen variados productos, entre los cuales están los muebles. Por último, el Segundo Solicitante hace presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo del 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..”*

Otro elemento a considerar, según el Segundo Solicitante, es que la expresión **“STYLO”**, idéntico al elemento distintivo y funcional del domino en disputa, se utiliza real y efectivamente por PARIS S.A. en Internet para promocionar muebles, en su sitio Web **paris.cl**. En este sentido, reitera, que de asignarse el nombre de dominio **mueblestylo.cl** a la Primera Solicitante, se inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet y público en general.

El Segundo Solicitante concluye que, de acuerdo a lo expuesto en su escrito y teniendo presente los diversos argumentos indicados, así como la titularidad de registros marcarios en Chile, la fama y notoriedad de éstos, la vinculación de esa marca con los muebles que produce, comercializa y distingue PARIS S.A. con este signo, así como la notoriedad de un nombre de dominio afín, considera que es él el titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Agrega que cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido PARIS S.A. quien ha conferido distintividad al signo **“STYLO”** en el mercado nacional.

Indica el Segundo Solicitante que, 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, en el mejor derecho de PARIS S.A. 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 **mueblestylo.cl** a la Primera Solicitante, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Agrega que dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, 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 PARIS S.A.

8. Que por resolución de fecha 27 de enero de 2012, se provee el escrito presentado con fecha 20 de diciembre de 2011 por don MIGUEL ANDRÉS ALARCÓN GONZÁLEZ, en representación de la Primera Solicitante, doña VANESSA KATHERINE PUJOL GERALDO. A su vez, se provee el escrito presentado con fecha 26 de diciembre de 2011 por doña MARÍA LUISA VALDÉS STEEVES, en representación del Segundo Solicitante, PARIS S.A. (CENCOSUD RETAIL S.A.), dándose traslado recíproco a las partes de las demandas arbitrales correspondientes, lo que se notifica por correo electrónico.

9. Que con fecha 31 de enero de 2012, doña MARÍA JOSEFINA MORA ARIAS, en representación del Segundo Solicitante, PARIS S.A. (CENCOSUD RETAIL S.A.), evacua el traslado, indicando que como muestra de la debilidad de los argumentos de doña VANESSA KATHERINE PUJOL GERALDO, ésta señala como fundamento de su supuesto derecho el principio "*first come, first served*". Al respecto, hace presente que este criterio tiene aplicación únicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho, lo que en el caso de autos no resulta procedente, a su juicio, ya que ha acompañado abundante material probatorio y antecedentes para fundar su posición. Entonces, el simple hecho de tener la calidad de Primer Solicitante y de invocar este principio**,** bajo ningún punto de vista la libera de la carga de acreditar un derecho mejor que el del Segundo Solicitante 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 primero el dominio para, por ese simple hecho, quedarse con él sin que sea necesario acreditar un mejor derecho.

   El Segundo Solicitante agrega, 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 utilización de una expresión que corresponde a PARIS S.A. y sobre la cual ella no ha acreditado tener derecho alguno. Al respecto, la jurisprudencia, en la sentencia de asignación de nombre de dominio **todochile.cl**, indica 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. También, en esta línea el sentenciador en el juicio de asignación del nombre de dominio **santacruzmtb.cl**

señaló: " *l5 - Que es efectivo que dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio, la práctica ha determinado la posibilidad de coexistencia de nombres de dominio a diferentes personas, con la sola diferenciación de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresión una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos;. l6- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, esta práctica en ningún caso autoriza la posibilidad de incluir como parte de un nombre de dominio, un signo que corresponde a una expresión de fantasía, creada por otro y quien además tiene derechos adquiridos sobre ella y la publicita en el mercado como de su propiedad."*

PARIS S.A. reitera que en el caso de autos, es él quien ha probado poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, dada la existencia de registros marcarios para la expresión constitutiva, distintiva y funcional del dominio, dando cuenta de la existencia de derechos previos respecto de la misma. En síntesis, el 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. Ello no ocurre en el caso de autos, según el Segundo Solicitante, pues ha acreditado consistentemente, el mejor derecho que le asiste respecto del nombre de dominio disputado.

El Segundo Solicitante asegura que el vínculo y mejor derecho que le asiste respecto del nombre de dominio **mueblestylo.cl**, se encuentra ampliamente acreditado en este procedimiento. En la demanda de mejor derecho que presentó en tiempo y forma, se da cuenta de los argumentos en virtud de los cuales el nombre de dominio en disputa debe asignársele. Reitera, la titularidad de derechos marcarios para la expresión **"STYLO"**, para distinguir sus famosos productos para el hogar, entre los que se encuentran precisamente los muebles**,** gozando este signo de fama, reconocimiento y gran prestigio entre el público usuario y consumidor, tanto en Internet como en el mercado real. Agrega, que el registro de marca confiere a su titular un derecho de uso exclusivo y excluyente, respecto de los productos o servicios comprendidos en la protección marcaria.

Lo anterior, hace evidente para el Segundo Solicitante, su interés real, concreto y legítimo respecto de este nombre de dominio que, sin lugar a dudas, configura su mejor derecho respecto del mismo. En este caso se debe tener presente que el nombre de dominio se funda en base a una expresión que es idéntica a sus marcas comerciales, sin que se haya incluido ningún elemento diferenciador, pues como ya ha dicho, la expresión "muebles", lejos de conferir individualidad propia al dominio pedido, denomina precisamente a uno de sus productos que distingue, ofrece y vende en el mercado bajo el signo **"STYLO"**.

El Segundo Solicitante agrega que, sin perjuicio de los criterios señalados en su demanda de mejor derecho, en virtud de los cuales el nombre de dominio disputado

debiera asignarse a PARIS S.A., estima que es relevante reiterar lo señalado en la sentencia recaída en juicio por el 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, indica el Segundo Solicitante, la titularidad de marcas comerciales que correspondan a la esencia de un determinado nombre de dominio, es un criterio que debiere considerarse a la hora de determinar a cuál de las partes en un procedimiento de asignación de dominio le asiste un mejor derecho sobre el mismo.

PARIS S.A. hace presente que la Primera Solicitante ha hecho aseveraciones que no ha acreditado, y que son meras declaraciones, apreciaciones personales que no cuentan en estos autos con ningún documento ni medio de prueba que las respalden. Así, doña VANESSA KATHERINE PUJOL GERALDO señala que inscribió el nombre de dominio con la finalidad de dar a conocer su actividad, respecto de la cual no consta ningún antecedente en autos, de manera que, de ser tomada en cuenta esta consideración, la misma debe ser acreditada, no bastando meramente una declaración de intenciones.

El Segundo Solicitante considera importante revisar la confusión que se producirá entre los consumidores y usuarios de Internet que se vean enfrentados a este nombre de dominio. Al respecto, reitera que el Primer Solicitante procedió a solicitar el nombre de dominio **mueblestylo.cl**, haciendo uso de un signo registrado, utilizado y posicionado en el mercado por él. Sostiene, que el nombre de dominio en disputa no tiene identidad ni individualidad propia, por lo que en manos de un tercero provocará una grave confusión en el público usuario y consumidor. Este riesgo se ve agravado en la total incapacidad de la Primera Solicitante de acreditar un mejor derecho respecto de este dominio. Lo anterior, claramente se contrapone al espíritu de la normativa que regula la propiedad industrial, y constituye un perjuicio grave a los derechos de PARIS S.A., al inducir a error y confusión a los usuarios de Internet, que enfrentados a este denominador, erróneamente lo asocien a él, acarreándole perjuicios.

El Segundo Solicitante puntualiza el caso de autos en lo siguiente:

- Un nombre de dominio (**mueblestylo.cl**) que reproduce la marca comercial **"STYLO"** de PARIS S.A., simplemente agregando la palabra mueble, que lejos de dotar al dominio de distintividad, agrava el riesgo de confusión, pues denomina precisamente al tipo de productos que protege la marca de PARIS S.A.

- Una Primera Solicitante que no ha sido capaz de acreditar por qué le correspondería un mejor derecho respecto de un nombre de dominio que reproduce una famosísima marca comercial de un tercero. En efecto, no ha acompañado ni un solo documento que de crédito a sus dichos, no es titular de marcas comerciales ni ha aportado ningún antecedente que legitime su supuesto mejor derecho.

El Segundo Solicitante concluye que en virtud de estos argumentos y los sostenidos en su demanda de mejor derecho, considera que se encuentra acreditado que quien tiene un mejor derecho respecto del nombre de dominio **muesblestylo.cl**, es PARIS S.A.

10. Que por resolución de fecha 21 de junio de 2012, se provee el escrito presentado con fecha 31 de enero de 2012 por doña MARÍA JOSEFINA MORA ARIAS, en representación del Segundo Solicitante, PARIS S.A. (CENCOSUD RETAIL S.A.), lo que se notifica por correo electrónico.

11. Que con fecha 29 de junio de 2012, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. 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 ambas partes litigantes han invocado en este juicio arbitral lo que estimaron son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

5. Que la Primera Solicitante, doña VANESSA KATHERINE PUJOL GERALDO, indica que la solicitud del nombre de dominio de autos fue efectuada de buena fe y que va ligada a un negocio familiar formado con mucho esfuerzo, que se ha hecho conocido en el transcurso de los últimos meses por la calidad de los muebles fabricados en madera y fierro. Agrega que su inicio legal data del 1 de septiembre de 2011, siendo el giro primordial "la fabricación de muebles rústicos, principalmente en madera y venta de muebles al por menor". Señala que estimó oportuno encontrar alguna denominación comercial sugerente y distintiva para designar su línea de muebles.

6. Que la Primera Solicitante señala que la inversión publicitaria durante los meses de funcionamiento ha sido enorme, ya que el gasto conlleva además la fabricación de boletas, facturas, pendones, notas de ventas, tarjetas de presentación, volantes informativos, entre otros. En consecuencia, indica que la solicitud del dominio **mueblestylo.cl**, no es más que el fiel reflejo de lo que buscan sus clientes, por lo

que se trata de un dominio solicitado bajo la más absoluta convicción y ánimo de buena fe, dentro del legítimo ejercicio de un derecho, y desprovista de toda intención e imitación premeditada en relación con otras marcas semejantes.

7. Que el Segundo Solicitante, PARIS S.A. (CENCOSUD RETAIL S.A.), indica que la marca **"STYLO"** es una de las primeras marcas propias que posicionó y que fue concebida en un principio para distinguir una exclusiva línea de productos para el hogar. Agrega que comenzó a adquirir fama, notoriedad y prestigio entre los consumidores, a través de innovadoras campañas publicitarias y la entrega de productos de gran calidad, quienes la situaron como una de sus favoritas. Señala que su línea de productos comprende una serie de artículos como sábanas, cojines, lámparas o juegos de living, además de camas, closets, veladores y respaldos, muebles que son ampliamente reconocidos por el signo **"STYLO"**.

8. Que PARIS S.A. (CENCOSUD RETAIL S.A.) estima que la marca comercial **"STYLO"** que distingue sus productos de hogar, entre los que se encuentran precisamente los muebles, es idéntica al elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa.

9. Que mediante los documentos acompañados por el Segundo Solicitante en estos autos, los cuales no fueron objetados por la Primera Solicitante, PARIS S.A. (CENCOSUD RETAIL S.A.) ha acreditado ser titular de la marca comercial **"STYLO"**, la cual se encuentra registrada bajo el Nº 754.176 para distinguir "catálogos e impresos promocionales", de la clase 16; Registro N° 754.206, para distinguir "espejos", de la clase 20; Registro N° 754.207, para distinguir "utensilios y recipientes para el menaje de mesa y cocina; cristalería, porcelana y loza", de la clase 21; Registro N° 754.208, para distinguir "mantelería, ropa de cama y baño", de la clase 24; Registro N° 748.408, para distinguir productos de la clase 34; Registro N° 748.409, para distinguir productos de la clase 28; Registro N° 748.410, para distinguir productos de la clase 27; Registro N° 748.411, para distinguir productos de la clase 8; Registro N° 748.412, para distinguir productos de la clase 4; Registro N° 748.413, para distinguir productos de la clase 34; Registro N° 748.414, para distinguir productos de la clase 28; Registro N° 748.415, para distinguir productos de la clase 27; Registro N° 748.416, para distinguir productos de la clase 8; Registro N° 748.417, para distinguir productos de la clase 4; Registro N° 754.172, para distinguir productos de la clase 16; Registro N° 754.173, para distinguir productos de la clase 20; Registro N° 754.174, para distinguir productos de la clase 21 y Registro N° 754.175, para distinguir productos de la clase 24.

10. Que mediante la restante documentación acompañada por el Segundo Solicitante, éste ha acreditado fehacientemente un uso real y efectivo de la marca **"STYLO"** en el mercado, precisamente en lo que dice relación con muebles. En efecto, PARIS S.A. (CENCOSUD RETAIL S.A.) ha acompañado documentos probatorios que acreditan que la marca **"STYLO"** es usada en relación a muebles de living, tales como estanterías y sillones; muebles de dormitorio, tales como closets, camas, veladores, respaldos de cama y colchones; y muebles de comedor, tales como mesas de comedor, sillas de comedor y bares esquineros, entre otros.

11. Que PARIS S.A. (CENCOSUD RETAIL S.A.) estima que los productos que ofrece

en el rubro de la mueblería, se reconocen e identifican efectivamente en el mercado con la denominación **"STYLO"**, creada, registrada y utilizada profusamente por él para distinguir sus reconocidos productos, entre los que se encuentran los muebles. Por consiguiente, señala que el uso del nombre de dominio en disputa por parte de un tercero, le causará un grave perjuicio, al inducir a error y confusión a los usuarios respecto al origen y procedencia de los contenidos que se ofrezcan en el dominio **muesblestylo.cl**, puesto que la fama y reconocimiento que posee la marca **"STYLO"**, hará creer a los usuarios que se trata de un sitio Web referido a los muebles fabricados y ofrecidos por el Segundo Solicitante.

12. Que en este caso, se puede apreciar que los rubros o giros de cada parte son idénticos. En efecto, en uso de sus facultades como árbitro arbitrador, este sentenciador ha comprobado en la página Web que opera la Primera Solicitante bajo el dominio de autos que ella fabrica y comercializa muebles tales como bares, camas, mesas de comedor, espejos, libreros y veladores, los cuales corresponden a los mismos artículos que fabrica y comercializa el Segundo Solicitante bajo su marca comercial **"STYLO"**. Asimismo, este árbitro ha comprobado en la página Web **muesblestylo.cl** de la Primera Solicitante que utiliza en ella la marca **"M STYLO"**, la cual es confusamente similar a la marca comercial **"STYLO"** del Segundo Solicitante.

13. Que el nombre de dominio en conflicto está compuesto de la palabra genérica "MUEBLE" y de la expresión "STYLO". La palabra "MUEBLE" corresponde en este caso al rubro al cual se dedica la Primera Solicitante y para lo cual usa el dominio **muesblestylo.cl**, y la expresión "STYLO" es una palabra de fantasía, particularmente novedosa al incluir una letra "Y" y que no tiene significado conocido en nuestro idioma. No obstante, es una palabra que corresponde a una marca comercial ampliamente registrada de propiedad de PARIS S.A. (CENCOSUD RETAIL S.A.)., la cual es usado precisamente en relación a muebles. Por consiguiente, aunque puede ser efectivo que el dominio de autos haya sido pedido por la Primera Solicitante bajo la convicción y ánimo de buena fe y desprovista de toda intención e imitación premeditada en relación con otras marcas semejantes, en la práctica la unión de las dos palabras "MUEBLE" y "STYLO" crean un nombre de dominio que, a juicio de este sentenciador, puede claramente inducir al público consumidor y usuarios de Internet a error y confusión, teniendo presente la existencia de la marca **"STYLO"** de propiedad del Segundo Solicitante, y el uso de la misma en el mercado en relación a muebles.

14. 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 y, en este caso, el dominio en conflicto incluye en forma íntegra la marca comercial **"STYLO"** de propiedad de PARIS S.A. (CENCOSUD RETAIL S.A.), anteponiéndosele únicamente la palabra "MUEBLE", la cual corresponde precisamente a algunos de los artículos fabricados y comercializados por el Segundo Solicitante bajo la marca mencionada.

15. Que por consiguiente, considerando los derechos e intereses legítimos que ha acreditado tener PARIS S.A. (CENCOSUD RETAIL S.A.) sobre el nombre de

dominio **mueblestylo.cl** en conflicto, en particular uno uso real, efectivo y anterior de la marca comercial **"STYLO"** de su propiedad en el mercado nacional, sin que doña VANESSA KATHERINE PUJOL GERALDO haya podido demostrar tener derechos o intereses legítimos mejores a los del Segundo Solicitante, y muy especialmente teniendo presente los principios de prudencia y equidad, es que este sentenciador ha llegado a la convicción de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al nombre de dominio **mueblestylo.cl** en disputa.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **mueblestylo.cl** al Segundo Solicitante, PARIS S.A. (CENCOSUD RETAIL S.A.), RUT Nº 81.201.000-K.

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, 10 de agosto de 2012.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

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