TRIBUNAL ARBITRAL
CRISTIAN SAIEH MENA

ARNALDO ELIAS MORALES ARAYA v. PARIS S.A.

Causa Rol No. 02-2012

Santiago, 19 de abril de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**necx.cl**", siendo partes en este litigio, como Primer Solicitante, don **Arnaldo Elías Morales Araya**, con domicilio en calle Freire N° 1255, comuna de San Bernardo, Santiago; y como Segundo Solicitante, **Paris S.A.**, con domicilio en Avenida Andrés Bello, N° 2711, piso 19, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco Nº 5561, Piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación compareció sólo el Segundo Solicitante, debidamente representado por don José Ignacio Juárez Hermosilla. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el Segundo Solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante presentó demanda arbitral por asignación del nombre de dominio, alegando, en lo medular y sustancial, lo siguiente:

- Que en el año 1900, don José María Couso, creó la tienda "Mueblería París", sentando las bases de lo que, luego de un más de un siglo después, se convertiría en PARIS S.A.
- En la actualidad, se ha constituido como una multitienda, que cuenta con más de 28 tiendas comerciales a lo largo del país, creando una serie de marcas comerciales propias, como son STYLO, OPPOSITE, AUSSIE, ANY TIME, ALANIZ y NEX, para distinguir distintas líneas de productos, las que gozan de reconocimiento en el mercado y en la red de Internet.
- Como se señaló, Paris S.A. creó la marca NEX, concebida para distinguir "una exclusiva línea de productos de línea blanca y electrónica".
- En la actualidad, la marca NEX se sitúa como una de las marcas propias más importantes de su representada, gozando de gran reconocimiento en el mercado.
- Que, su representada, actualmente cuenta con una familia de marcas comerciales que corresponden a la expresión "NEX", dentro de las cuales se encuentran los siguientes Registros: N° 709.992, "**NEX**", denominativa, para distinguir "" en clase 11; N° 885.521, "**NEX**", denominativa, para distinguir "" en clase 7; N° 792.858 "**NEX**", denominativa, para distinguir "" en clase 9; N° 791.881, "**NEX**", mixta, para distinguir productos en clases 11; Nº 791.883, "**NEX**", mixta, para distinguir "" en clase 15; N° 791.887, "**NEX**", mixta, para distinguir productos en clase 16; N° 791.890, "**NEX**", mixta, para distinguir productos en clase 9; N° 666.331, "**NEX**", denominativa, para distinguir productos en clase 16. Así mismo es titular de marcas en el extranjero cuyos Registros son: N° 417583, "**NEX** CASA", mixta, para distinguir productos en clase 11, en Colombia; N° 335534, "**NEX** DIGITAL", mixta,

para distinguir productos en clase 11, en Colombia, y; N° 2349663, "**NEX**", mixta, para distinguir productos en clase 33, en Brasil.

- Que los productos que su representada vende y distribuye, y que se asocian a la marca NEX, se reconocen e identifican efectivamente en el mercado con la denominación "NEX".
- En virtud de lo anterior, de ser utilizado por un tercero el referido registro, "confundiblemente similar", se le causará un grave perjuicio a su mandante, ya que se inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet que busquen información sobre los productos de su mandante, en especial atención a la fama y reconocimiento que posee.
- Señala el Segundo Solicitante, que es reconocida la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres de dominio que les son familiares, por lo que en este caso el usuario asociará el nombre de dominio NECX.CL a un sitio web con información relativa a los productos que efectivamente ofrece en el mercado PARIS S.A. a través de su marca NEX.
- A mayor abundamiento, la Segunda Solicitante agrega que ya cuanta con la inscripción del nombre de dominio NEX.CL, lo que permite reafirmar la asociación que harán los usuarios de Internet, entre el nombre de dominio solicitado NECX.CL y su mandante, que ya registra el nombre de dominio NEX.CL, "signo VIRTUALMENTE IDENTICO al dominio disputado". Al efecto, señala que el Primer Solicitante sólo a intercalado la letra "c" a la expresión NEX, lo que no puede ser considerado como un elemento diferenciador de las marcas de su mandante.
- El Segundo Solicitante agrega que la referida alteración de su marca NEX, es decir, incorporar la letra "C", da origen al "*Typosquatting*, pues la letra C se encuentra adyacente a la letra X en cualquier teclado corriente". Respecto del término "*Typosquatting*", agrega que se trata de "*la probabilidad de que un usuario teclee erróneamente una dirección Web y le abra una página diferente a la que originalmente pensaba visitar. Conforme a la documentación que se acompaña a*

este escrito, el "typosquatter" (ocupante del error tipográfico) ***solicita una dirección Web muy parecida a la de una marca o nombre fácilmente relacionable a una empresa. ¿Con qué objeto?, ATRAPAR TRÁFICO y vender ese espacio publicitario a compañías de la competencia de la primera o para usarlo para promover productos o servicios propios, aprovechándose del error de los usuarios*****"**

- Con lo señalado, concluye que existe semejanzas evidentes entre el nombre de dominio en disputa, y la marca de su representada "NEX", por lo que se inducirá al error a los usuarios de Internet y al público consumidor en general, en caso de que el nombre de dominio se asigne al Primer Solicitante.
- Señala también el Segundo Solicitante que conforme a los criterios de ICANN, OMPI y NIC-Chile, el nombre de dominio en disputa, es engañosamente similar a la marca "NEX", además del error en el que podrían incurrir los usuarios a asociar la marca de su mandante con una actividad desarrollada por un tercero.
- El Segundo Solicitante, además, asevera en sus dichos, que tiene un legitimo interés en el nombre de dominio en disputa, con el fin de identificar y distinguir sus productos a través de Internet, evitando el error de los consumidores, y protegerse de terceros que pudieran aprovecharse de su reconocimiento.
- Agrega el Segundo Solicitante, que PARIS S.A. es quién le ha dado fama, notoriedad y prestigio a la marca "NEX", por lo cual debe recibir una protección especial. A mayor abundamiento, la protección debe ser otorgada a su representada, ya que es ella quién utiliza de forma efectiva y profusamente la expresión NEX en el mercado.
- Finalmente, el Segundo Solicitante señala que su marca "NEX", junto con el nombre de dominio NEX.CL, son usados efectivamente por su mandante en Internet para promocionar sus productos.

SEXTO: Que el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos a su presentación:

1. Copia de los certificados de registros marcarios.
2. Copia del certificados del nombre de dominio.
3. Impresión del sitio Web www.paris.cl.
4. Copia del sitio Web www.wikipedia.org.
5. Impresión del sitio Web www.tecnoparis.cl, en el que se puede apreciar un uso efectivo y recurrente del signo **NEX** para distinguir una línea de productos tecnológicos.
6. Copia de la sentencia recaída en juicio tramitado ante la OMPI por el nombre de dominio **0pusdei.com** en la que se reconoce el ***Tiposquatting*** como un elemento a considerar en estos conflictos.
7. Copia de la sentencia recaída sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl" de fecha 21 de mayo de 2006.
8. Copia de la sentencia recaída sobre el nombre el nombre de dominio promain.cl, de fecha 6 de julio de 2009.

SEPTIMO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda por asignación del nombre de dominio hecha por el Segundo Solicitante, tuvo por acompañados con citación los documentos presentados y dio traslado de la presentación al Primer Solicitante.

SÉPTIMO: Que, el Primer Solicitante no hizo presentación alguna en estos autos.

CONSIDERANDO,

OCTAVO: Que, los documentos acompañados por el segundo solicitante, que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

NOVENO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, deben entender el alcance subjetivo de los intereses de un solicitante en la disputa, y resolver conforme a las reglas de la sana crítica y la justa razón, lo que parezca prudente, legítimo y justo. Relevante

resulta a estos efectos temer presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados a estos autos, se infiere con suficiencia que el segundo solicitante ha actuado impulsado por un interés legítimo.

DÉCIMO: Que, el nombre de dominio constituye un signo distintivo para una persona, sea natural o jurídica, que quiere entregar información a los consumidores que navegan en la WEB, de los productos servicios o actividades que realiza, por lo que, para obtener la debida protección de dicho DNS, se requiere que esa persona pruebe tener un mejor derecho para ello. En este sentido y como consecuencia lógica del razonamiento anterior, también el nombre de dominio tiene por finalidad proteger al público general y a los consumidores de la confusión sobre la procedencia y calidad de determinados productos y servicios, o de las actividades de los solicitantes. Así las cosas el segundo solicitante ha demostrado, mediante los medios de prueba acompañados a autos y no objetados, que el nombre de dominio en disputa podría presentar una similitud a la marca de uno de sus productos, por lo que, a pesar de que este sentenciador estima que los derechos marcarios no son determinantes al momento de decidir sobre la asignación, para este caso particular se considerará que sí constituyen una forma de acreditar un interés legítimo en el nombre de dominio "necx.cl". Lo anterior, especialmente cuando el nombre de dominio requerido presenta una gran similitud fonética o escrita con la marca que el solicitante ha logrado acreditar que posee.

DECIMO PRIMERO: Que, de conformidad a lo anteriormente considerado, cabe concluir que el segundo solicitante ha demostrado tener un interés legitimo en el uso del nombre de dominio en disputa, toda vez que goza de derechos marcarios sobre registros de su titularidad que recaen sobre el signo "NEX"; a juicio de este arbitrador, existe una semejanza o similitud con el nombre de dominio "NECX", ya que la letra "C" no constituye per se un elemento suficientemente diferenciador.

DÉCIMO PRIMERO: Que, asimismo este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "*First come first served*" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer.

DECIMO SEGUNDO: Que**,** por otra parte, y conforme al mérito de autos, puede concluirse, con certeza, que no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes en disputa se infrinja normas sobre abusos de publicidad o algún principio de competencia leal o ética mercantil.

DECIMO TERCERO: Que, no obstante ser el segundo solicitante el único compareciente en autos, ello no implica otorgar el nombre de dominio en disputa de pleno derecho al mismo. Por lo tanto, este Arbitrador debe considerar al momento de decidir sobre el asunto controvertido, la mayor cantidad de antecedentes en abono de la postura del solicitante que no comparece, lo que implica realizar gestiones adicionales a la prueba rendida por el que sí ha comparecido, actividades que, dentro del marco de la justa razón, le permitan lograr la convicción necesaria para otorgar la protección jurídica requerida por el solicitante que desarrolla la actividad procesal consignada en las bases de procedimiento.

DECIMO CUARTO: Que, de conformidad a lo expresado en el considerando anterior, este Juez, haciendo uso de sus facultades, ha inspeccionado, mediante el buscador "Google", los resultados arrojados para la palabra "NECX". En esta inspección se ha podido determinar que actualmente no existen resultados del uso que le podría dar el primer solicitante al nombre de dominio en disputa.

DECIMO QUINTO: Que, con lo ya señalado, no se ha podido siquiera estimar, qué interés legitimo podría existir para el primer solicitante en la asignación del dominio en disputa. Por su parte, y en conformidad a lo razonado en los considerandos décimo y décimo primero, sí ha probado el Segundo Solicitante un interés legítimo en la asignación.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,

RESUELVO:

Concédase el nombre de dominio **"necx.cl"** en favor del Segundo Solicitante **PARIS S.A.**, domiciliada en Avenida Andrés Bello, N° 2711, piso 19, Las Condes, Santiago.
Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.
Rol N° 02 – 2012

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2012.04.19 17:23:20 -03'00'

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.