RIPLEYCORP.CL

Santiago, doce de julio de dos mil seis.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 20 de octubre de 2005, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF05214/2005, denominada "Arbitraje dominio ripleycorp.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación fue notificada al Juez Arbitro por carta y vía e-mail con fecha 19 de octubre de 2005. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 21 de octubre de 2005 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día 8 de noviembre de 2005 a las 11:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 5 del expediente arbitral, y el certificado que acredita la notificación de la misma a las partes, rola a fs. 6 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral, don **Jaime Alexander Lamas Tabja**, cédula nacional de identidad Nº 10.671.468-1, con domicilio en calle Cauquenes N° 75, comuna de Ñuñoa, ciudad de Santiago, Teléfono: 9-8851751, e-mail: <u>JJJ@camicie.cl</u>, en carácter de demandado y; la sociedad **Comercial ECCSA Sociedad Anónima** (**Rep. Sargent & Krahn**), RUT Nº 83.382.700-6, domiciliada para estos efectos en calle Huérfanos N° 1052, Piso 5, comuna y ciudad de Santiago, Teléfono: 3683500, e-mail: ccc@weekmark.cl, ccc@weekmark.cl, y sss@weekmark.cl, en carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 8 de noviembre del año dos mil cinco, siendo las 11:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con asistencia de don Matías Hercovich Montalba, en representación de la sociedad Comercial ECCSA Sociedad Anónima, y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. No asistió el primer solicitante. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral y se llamó a conciliación, la que no se produjo por la inasistencia del primer solicitante. También se designó como actuario de la causa al abogado don Cristóbal Torrealba del Río. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a la parte asistente de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 17 a fs. 22 del expediente arbitral y el comprobante de la empresa de correos que acredita la notificación y envío de dicha acta por carta certificada al primer solicitante, rola a fojas 23 de autos.

I.4.- Período de discusión.

- **I.4.1.-** <u>Demanda</u>: De fs. 24 a fs. 32 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que **Comercial ECCSA S.A.**, representada para tales efectos por don <u>Juan Francisco</u> <u>Reyes Taha</u>, dedujo en contra de don **Jaime Alexander Lamas Tabja**, con el objeto que la asignación del nombre de dominio "ripleycorp.cl" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de Derecho:
- Que el origen de su representada se encuentra el año de 1956, cuando "Confecciones Calderón" inaugura su primera tienda de venta de ropa masculina. Así, dicha tienda experimentó un fuerte crecimiento debido a la demanda por dicha ropa, hasta que el año 1964 inaugura la primera tienda Ripley en calle Huérfanos. Así el año 1979 nace Comercial ECCSA S.A. la que vino a agrupar todas las tiendas existentes.
- Que Ripley es una cadena de multitiendas desde el año 1964, experimentando una fuerte expansión en Regiones, llegando el año 1991 a tener más de 850.000 clientes con la tarjeta Ripley, inaugurando en 1993 la tienda Ripley Parque Arauco, la que se constituyó como la tienda de venta por departamentos más grande de Sudamérica, experimentando un crecimiento en la actualidad que hacen contar a su representada con más de 6 mil trabajadores. Posteriormente desde el año 1997, su mandate comienza a instalar tiendas fuera de Chile, específicamente en Lima.
- Que Ripley es una cadena de multitiendas conformando lo que se conoce como "la gran familia Ripley", la que cuenta con una gran variedad de productos para satisfacer las necesidades de todo tipo de clientes, contando con 18 secciones que agrupan distintas categorías y exclusivos servicios.

- Que su mandate cuenta con una serie de marcas registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial, contando con más de 80 que contienen la palabra "Ripley".
- Que ha sido su mandate quien ha dotado a la expresión "Ripley" de fama y notoriedad de forma tal que se da un reconocimiento instantáneo e inmediato por parte de toda la población nacional, razón por la que debe protegerse dicho nombre.
- Que si se observa el nombre de domino en disputa, esto es, <u>www.ripleycorp.cl</u>, se observa que éste solo agrega la expresión "corp" a la marca de su representada, expresión que puede aludir a una "corporación" si se entiende en castellano y por ende sin fines de lucro (si se entiende en castellano) o a una sociedad anónima si se entiende como "corporation", en inglés, la que sí tiene fines de lucro.
- Que si se analiza la legislación y principios aplicables en esta materia, vemos que Comercial ECCSA S.A. posee el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con el nombre de dominio como asimismo el criterio de la notoriedad del signo pedido. Asimismo, no puede no considerarse lo establecido por la ICANN al entrar en vigencia la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio al establecer que basta como fundamento para indicar un proceso de disputa de dominio cuando el nombre de dominio sea idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. En igual sentido hay que tomar en consideración las normas de la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Industrial) junto con el propio Reglamento de NIC Chile específicamente en sus artículos 20 a 22 y el Convenio de París.
- Que por otra parte, para el caso de autos nos encontramos con que el demandado solo goza del criterio de la mala fe al tenor de lo descrito en el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile.
- **I.4.2.-** Traslado y trámite evacuado en rebeldía: A fs. 38 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 39 y a fs. 40 de autos.

Por resolución de fecha 25 de enero de 2006, y que rola a fs. 41 de autos, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 38 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 42 y a fs. 43 de autos.

I.5.- Prueba

- **I.5.1.-** <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Esta resolución dictada con fecha 25 de enero de 2006, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "ripleycorp.cl".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según consta en los certificados de la empresa de correos que rolan a fs. 42 y a fs. 43 de autos.
- **I.5.2.-** Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó con citación, en su escritos de fojas 24 y 44 de autos, entre otros, los siguientes documentos probatorios no objetados por la contraria: i) Impresiones de la página Web de NIC Chile, en la aparecen los nombres de domino: a) viajesripley.cl; b)ripleyempresas.cl; c) ripleybanco.cl; d) bancoripley.cl y; e) ripley; ii) Ejemplar cuerpo B diario El Mercurio de 7 de marzo de 2006; iii) Impresiones de diversos diarios en los que aparecen noticias relativa a Ripley; iv) Catálogo con la oferta de acciones de primera emisión de Ripley; v) diversas impresiones de la página Web www.ripley.cl; vi) Fotocopia de los títulos de los siguientes registros marcarios: a) Registro Nº 704.591 "ME FASCINA RIPLEY", de fecha 28 de octubre de 2004, para distinguir establecimiento comercial clases 1 a 34; b) Registro Nº 731.704 "RIPLEY, MALL DEL CENTRO", de fecha 27 de septiembre de 2005, para distinguir establecimiento comercial de las clases 1 a 34; c) Registro Nº 732.010 "RIPLEY", de fecha 28 de septiembre de 2005, para distinguir establecimiento comercial de las clases 1 a 13; d) Registro Nº 718.674 "Ripley Mas", de fecha 8 de abril de 2005, para distinguir los servicios en la clase 38; e) Registro Nº 731.705 "Ripley", de fecha 27 de septiembre de 2005, para distinguir los productos de la clase 25; f) Registro Nº 731.706 "Ripley", de fecha 27 de septiembre de 2005, para distinguir establecimiento comercial de la clase 25; g) Registro Nº 729.161 "Ripley The Design Group", de fecha 17 de agosto de 2005, para distinguir establecimiento comercial de las clases 1 a 34; h) Registro Nº 738.795 "Ripley", de fecha 16 de enero de 2006, para distinguir los productos de la clase 1; i) Registro Nº 711.615 "Ripley", de fecha 18 de mayo de 2005, para distinguir establecimiento comercial de las clases 1 a 34; j) Registro Nº 713.163 "Ripley", de fecha 5 de enero de 2005, para distinguir productos de las clases 9, 15, 20, 21, 24, 27 y 28 y; vii) Impresión búsqueda en www.google.cl del nombre de domino en disputa.
- **I.5.3.-** <u>Prueba documental:</u> Parte demandada.- La parte demandada no rindió prueba documental.
- **I.6.- Observaciones a la prueba:** Las partes no formularon observaciones a la prueba.
- I.7.- Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.

Por resolución de fecha 17 de abril del año 2.006, y atendido el hecho que no existían diligencias pendientes, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 103 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 104 y a fs. 105 de autos.

II. PARTE CONSIDERATIVA

- 1.- Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio "ripleycorp.cl".
- 2.- Que en este proceso arbitral, don **Jaime Alexander Lamas Tabja**, ha tenido el carácter de parte demandada y la sociedad **Comercial ECCSA S.A.** (**Rep. Sargent & Krahn**), ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.
- Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma: i) Que el origen de su representada se encuentra el año de 1956, cuando "Confecciones Calderón" inaugura su primera tienda de venta de ropa masculina. Así, dicha tienda experimento un fuerte crecimiento debido a la demanda por dicha ropa, hasta que el año 1964 e inaugura la primera tienda Ripley en calle Huérfanos. Así el año 1979 nace Comercial ECCSA S.A. la que vino a agrupar todas las tiendas existentes; ii) Que Ripley es una cadena de multitiendas desde el año 1964, experimentando una fuerte expansión en Regiones, llegando el año 1991 a tener más de 850.000 clientes con la tarjeta Ripley, inaugurando en 1993 la tienda Ripley Parque Arauco, la que se constituyó como la tienda de venta por departamentos más grande de Sudamérica, experimentando un crecimiento en la actualidad que hacen contar a su representada con de 6 mil trabajadores. Posteriormente desde el año 1997, su mándate comienza a instalar tiendas fuera de Chile, específicamente en Lima; iii) Que Ripley es una cadena de multitiendas conformando lo que se conoce como "la gran familia Ripley". la que cuenta con una gran variedad de productos para satisfacer las necesidades de todo tipo de clientes, contando con 18 secciones que agrupan distintas categorías y exclusivos servicios; iv) Que su mándate cuenta con una serie de marcas registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial, contando con más de 80 que contienen la palabra "Ripley"; v) Que ha sido su mándate quien ha dotado a la expresión "Ripley" de fama y notoriedad por parte de toda la población nacional, razón por la que debe protegerse dicho nombre; vi) Que si se observa el nombre de domino en disputa, esto es, www.ripleycorp.cl, se observa que éste solo agrega la expresión "corp" a la marca de su representada, expresión que puede aludir a una "corporación" si se entiende en castellano y por ende sin fines de lucro (si se entiende en castellano) o a una sociedad anónima si se entiende como "corporation", en inglés, la que si tiene

fines de lucro; vii) Que si se analiza la legislación y principios aplicables en esta materia, vemos que Comercial ECCSSA S.A. posee el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con el nombre de domino como asimismo el criterio de la notoriedad del signo pedido. Asimismo, no puede no considerarse lo establecido por la ICANN al entrar en vigencia la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio al establecer que basta como fundamento para indicar un proceso de disputa de dominio cuando el nombre de domino sea idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. En igual sentido hay que tomar en consideración las normas de la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Industrial) junto con el propio Reglamento de NIC Chile específicamente en sus artículos 20 a 22 y el Convenio de París y; viii) Que por otra parte, para el caso de autos nos encontramos con que el demandado solo goza del criterio de la mala fe al tenor de lo descrito en el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile.

- 4.- Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos con citación, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador, que el actor es una empresa titular en Chile de la marca "Ripley", en las clases 1, 9, 15, 20, 21, 24, 27 y 28 y que cuenta con la protección de establecimiento comercial para las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34.
- Que en este juicio arbitral, la parte demandada no ha contestado la demanda ni ha acompañado prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervención del demandado para los fines señalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés invocado. A criterio de este tribunal, la pasividad del demandado en este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del "First come, First served", ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica.
- 6.- Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que "6. Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante... acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.". Que asimismo, la citada Reglamentación dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros."

7.- Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, y la rebeldía de la parte demandada, este Juez Arbitro puede concluir que la sociedad "Comercial ECCSA S.A." tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "ripleycorp.cl", por cuanto es titular de la marca comercial "RIPLEY" para distinguir los citados productos de las clases ya especificadas, expresión que se incluye y resulta esencial en el nombre de dominio en cuestión, lo que hace aplicable en la especie, el criterio de "titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio".

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

- 1.- Asígnese el nombre de dominio "ripleycorp.cl" a la compañía **Comercial ECCSA S.A. (Rep. Sargent & Krahn)**, RUT Nº 83.382.700-6;
- 2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular;
- 3- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y electrónico y, remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal y suscrita por este y por don Cristóbal Torrealba del Río, quien la autoriza como actuario de la causa.