En Santiago a 5 de septiembre de 2013.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°18206 de fecha 10 de junio de 2013 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "sticky.cl", designación que acepté con fecha 11 de junio de 2013, fojas 4, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Alejandro Arturo Walz Aravena, Rut 16.420.231-3, con domicilio en esta ciudad, Av. Colón 4275 depto. 82 de la comuna de Las Condes, correo electrónico alewalz@gmail.com; y 2) Spirits International B.V, Rut. 86.598.100-7, representada por Johansson y Langlois Limitada y en autos por los abogados don Max Montero Atria y don Flavio Belair Santi, con domicilio en esta ciudad, San Pío X 2460 oficina 1101 de la comuna de Providencia, correo electrónico psanhueza@jl.cl.-

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "sticky.cl" suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 14 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Alejandro Arturo Walz Aravena.

Don Alejandro Arturo Walz Aravena no presentó escrito de planteamientos de mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos.

1.5.2.- Planteamientos de la Spirits International B.V. representada por Johansson y Langlois Limitada.

A fojas 47 de autos, don Flavio Belair Santi en representación de la Spirits International B.V. presentó escrito de demanda por la asignación del nombre de dominio "sticky.cl". Fundamenta que el nombre de dominio es casi idéntico con la denominación "Sticki" previamente solicitada por sus mandantes como marca comercial y utilizada extensivamente tanto en publicidad como en el mercado, gozando dicha expresión de identificación a nivel mundial entre el público consumidor con su empresa. Agrega que Spirits International B.V. fue fundada en 1997, del giro de la producción y distribución de destilados de alta calidad, alcanzando prestigio y notoriedad y sus productos son distribuidos y comercializados alrededor del mundo, incluyendo nuestro país. Señala que dentro de los productos elaborados se

encuentra el vodka Stolichnaya, destilado de grano producido en Rusia, e integra esta familia de productos el Vodka Stolichnaya Stoli Sticki, versión tradicional del vodka Stolichnaya saborizado con miel. Fundamenta que su mandante se ha preocupado de registrar la marca comercial que identifica a los servicios que ofrece, marca "Sticki", fonéticamente idéntica al nombre de dominio en litigio, y señala las marcas y países de registro (36) y agrega los países donde se comercializa. (29). Además señala que Vodka Stolichnaya Stoli Sticki cuenta con reconocido prestigio y alta valoración entre expertos y conocedores de los destilados y se encuentra en el mercado mundial desde 2012. De esta manera, cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre "sticky.cl", lo asociará y relacionará de manera automática y sin mediar duda alguna con su mandante y su producto Stolichnaya Stoli Sticki y no permitirá a los consumidores diferenciar que los servicios que se ofrecerán en dicha página no cuentan con la garantía de su mandante. Agrega que el nombre de dominio en litigio es sólo una derivación de la marca y nombre de dominio de su cliente, quien ha invertido grandes sumas de dinero y recursos humanos para registrar y dar a conocer su marca comercial a los consumidores. En cuanto al derecho, se refiere al inciso primero del artículo 10 del Reglamento, el artículo 14 del mismo, y agrega que Spirits International B.V. posee respecto de la marca un derecho de propiedad adquiridos con anterioridad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República. Hace presente que el elemento distintivo de la marca solicitada es el vocablo "Sticki", que le otorga a la marca Stolichnaya Stoli Sticki

la debida notoriedad y distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial. Concluye que no resulta legítimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de dominio "sticky.cl". Hace mención a lo establecido en los números 20 y siguientes del Reglamento, en el Título "De las Revocaciones de Dominio", que avalan desde todo punto de vista lo señalado. Argumenta que en caso de que se asigne el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se producirá una dilución de las reconocidas marcas de su cliente y evidentemente se inducirá a error a los consumidores, quienes incluso podrán asociar la marca de su mandante con una actividad desarrollada por un tercero, que ofrecerá productos que no contarán con el prestigio de su mandante. Estima que en este caso es procedente aplicar lo que en doctrina se conoce como "criterio de la identidad", se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés sea idéntico al SDL del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo sea idéntico al SDL del dominio litigioso o presente una mayor similitud o vinculación lógica. No cabe duda en este caso que su mandante es quien puede identificarse con la expresión que constituye el nombre de dominio en conflicto, por cuanto posee una marca comercial registrada y en uso. Cita jurisprudencia. Además, señala que la contraria no manifiesta interés alguno en desarrollar uso de este nombre de dominio. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Copia de la solicitud de registros de la marca comerciales de su mandante Sticky;

Impresión del sitio web “sticky.cl”; Impresiones de publicaciones que destacan el producto Vodka Stolichnaya Stoli Sticki.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Alejandro Arturo Walz Aravena.
Don Alejandro Arturo Walz Aravena no evacuó respuesta a la demanda de Spirits International B.V. representada por Johansson y Langlois Limitada.

I.6.2 Respuesta de la Spirits International B.V. representada por Johansson y Langlois Limitada.
Spirits International B.V. no evacuó respuesta atendido que don Alejandro Arturo Walz Aravena no presentó escrito de planteamientos.

I.6 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-
A fojas 49 de autos, con fecha 21 de agosto de 2013, encontrándose vencida la etapa de respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Alejandro Arturo Walz Aravena con fecha 6 de enero de 2013 solicitó el nombre de dominio “sticky.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Spirits International B.V. representada por

Johansson y Langlois Limitada lo solicitó con fecha 30 de enero de 2013.-

II.2 Que don Alejandro Arturo Walz Aravena no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por la Spirits International B.V.

II.3 Que Spirits International B.V. representada por Johansson y Langlois Limitada fundamentó su mejor derecho en que el dominio es casi idéntico a la denominación "Sticki". Que dentro de sus productos elaborados se encuentra el Vodka Stolichnaya Stoli Sticki, el cual consiste en la versión tradicional del vodka Stolichnaya saborizado con miel. Ha registrado la marca comercial que identifica a los servicios que ofrece, marca "Sticki", la cual es fonéticamente idéntica al nombre de dominio en litigio. Agrega que Vodka Stolichnaya Stoli Sticki cuenta con reconocido prestigio y alta valoración entre expertos y conocedores de los destilados y se encuentra en el mercado mundial desde 2012. Fundamenta que ha invertido grandes sumas de dinero y recursos humanos para registrar y dar a conocer su marca comercial a los consumidores. En cuanto al derecho, se refiere al inciso primero del artículo 10 del Reglamento, el artículo 14 del mismo, y agrega que Spirits International B.V. posee respecto de la marca un derecho de propiedad adquiridos con anterioridad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República. Concluye que no resulta legítimo que un tercero, sin derecho

alguno, solicite el nombre de dominio “sticky.cl”. Hace mención a lo establecido en los números 20 y siguientes del Reglamento. Argumenta que en caso de que se asigne el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se producirá una dilución de las reconocidas marcas y evidentemente se inducirá a error a los consumidores, quienes incluso podrán asociar la marca con una actividad desarrollada por un tercero, que ofrecerá productos que no contarán con su prestigio. Estima que en este caso es procedente aplicar lo que en doctrina se conoce como “criterio de la identidad” y no cabe duda que Spirtis International B.V. se identifica con la expresión “sticky.cl”, por cuanto posee una marca comercial registrada y en uso casi idéntica “Sticki” que identifica a uno de sus productos. Cita jurisprudencia. Además, señala que la contraria no manifiesta interés alguno en desarrollar uso de este nombre de dominio

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Spirits International B.V., fojas 36, consta que tiene registrada la marca “Sticki”. Que si bien dicha marca no es idéntica al nombre de dominio solicitado, “sticky.cl”, si es engañosamente similar. Lo anterior, atendido que la marca es fonéticamente idéntica al nombre de dominio solicitado y la única diferencia es el reemplazo de la letra “i” (latina) por la “y” (griega), dicho reemplazo no es un elemento de distinción que le otorgue distintividad al nombre de dominio en relación a la marca y que permita identificar al primer solicitante, quien además no expuso planteamiento alguno. En consecuencia, atendido que el nombre de dominio solicitado es engañosamente similar a la marca registrada por Spirtis International B.V. indudablemente le asiste

a esta parte un mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos.

II.5 Además el término "Sticki" corresponde en gran medida al nombre por el cual es conocido el Vodka Stolichnaya que está saborizado con miel, según consta de los documentos acompañados a fojas 21, 24, 25, 26, 31, 34 y 37. De manera que de otorgársele el nombre de dominio "sticky.cl." a un tercero distinto a Spirits International B.V. se produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, a través, de la página web sticky.cl.

II.6 Atendido lo expuesto en los considerandos anteriores, éste sentenciador ha llegado a la convicción de que el nombre de dominio "sticky.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Spirits International B.V.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "sticky.cl" a la Spirits International B.V. representada por Johansson y Langlois Limitada.

Cada parte pagará sus costas.

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

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.