Arbitraje nombre de dominio armatucasa.cl

Oficio NIC Oficio NIC 17022-2012

Santiago, 7 de Agosto de 2014.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en 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, Oficio NIC 17022-2012 se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "armatucasa.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 10 de Octubre de 2012, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 22 de Octubre, a las 11:00 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 22 de Octubre 2012, se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste don Boris Rebolledo Torres y don Francisco Pacheco en representación de Mutitiendas Corona S.A. No se produjo conciliación entre las partes y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 7 de Noviembre de 2012, y estando dentro de plazo, doña Maria Luisa Valdes S. en representación de MUTITIENDAS CORONA S.A., segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

1. Que, Multitiendas Corona S.A es una destacada cadena de establecimientos comerciales creada en la década de los 70, dedicada a la venta de una gran variedad de productos.

2. Que, el negocio está centrado en los consumidores que viven tanto en la Región Metropolitana como en los diversos centros urbanos de nuestro país, lo que se refleja en el gran número de establecimientos con que cuenta fuera de la capital.

3. Que, junto a las 6 tiendas CORONA que administra en Santiago, existen más de 35 establecimientos comerciales a lo largo de Chile, por lo cual, un gran porcentaje de las ventas totales de nuestra representada provienen fuera de la Región Metropolitana.

4. Que, ésta reconocida cadena de tiendas de retail ha funcionado en nuestro país desde la década de 1970, centrando sus esfuerzos en propiciar una atención de calidad, la que junto a precios asequibles, la han posicionado en el mercado como una de las tiendas de mayor renombre y reconocimiento. Los consumidores a lo largo de todo Chile pueden encontrar en puntos estratégicos de sus ciudades las tiendas de nuestra mandante, las que se han distinguido siempre por la expresión y signo distintivo CORONA.

5. Que, en la actualidad, nuestra mandante ha logrado posicionarse en el mercado nacional gracias a sus múltiples establecimientos comerciales inaugurados en todo el país, así como por las diversas publicaciones que han potenciado e integrado al público consumidor la marca comercial CORONA como elemento distintivo de los productos, actividades y servicios de nuestra representada. El plan de expansión de MULTITIENDAS CORONA contempla la creación de 2 a 3 establecimientos comerciales al año, de un promedio de 2000 metros a 3000 metros cuadrados cada uno. A lo largo de su desarrollo, MULTITIENDAS CORONA se ha preocupado constantemente por ofrecer más y mejores productos y servicios a sus clientes, dentro del área del retail y de la comercialización de artículos tendientes a satisfacer las necesidades de sus compradores.

Uno de los aspectos más importantes y que distingue a nuestra representada de sus competidores, es la diversidad de los productos ofrecidos, así como las alternativas que ofrece en cada área. Entre otros, nuestra mandante participa activamente en el mercado de productos para el hogar desde electrodomésticos hasta mueblería en general, entregando constantemente a sus clientes productos de gran calidad en esta área, destacándose por ofrecer incluso asesorías en decoración de interiores con productos de la multitienda, artículos que además son promocionados y difundidos a través de la red global Internet.

6. Que, en síntesis estimamos que cualquier usuario enfrentado al nombre de dominio en disputa lo relacionará con quien real y efectivamente vende los productos a los que este alude, es decir nuestra mandante, quien a lo largo de los años se ha caracterizado por ofrecer y promocionar profusamente en el mercado artículos para el hogar y su decoración.

7. Que, Multitiendas Corona S.A cuenta con marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI").

8. Que, dichas marcas distinguen los diversos servicios que ofrece mi mandante en el mercado y que le han permitido posicionarse como una empresa del área del retail de gran trayectoria y credibilidad. Entre ellas podemos destacar: Registro Nº 856.902, "ARMA TU CASA CORONA", denominativa, para distinguir servicios clase 42; Registro Nº 788.630, "ARMA TU CASA CORONA", denominativa, clase 35.

9. Como se aprecia, nuestra mandante es titular de marcas comerciales cuyo elemento funcional y distintivo se encuentra reproducido en el nombre de dominio

disputado, marcas que tienen por objeto distinguir e identificar los conocidos servicios y actividades en el área del retail que realiza nuestra mandante y que como señalamos anteriormente, son efectivamente ofrecidos en el mercado nacional.

10. Que, la expresión “ARMA TU CASA” se encuentra vinculada con los servicios que distinguen las marcas comerciales de nuestra mandante, por lo que probablemente será asociada por los usuarios de Internet con ella y no con el demandado. El dominio disputado alude a servicios que son real y efectivamente promocionados y comercializados por MULTITIENDAS CORONA S.A., por lo que es de toda lógica y razón que un usuario enfrentado a este nombre de dominio lo relacione con quien efectivamente se ha destacado en el mercado por ofrecer dichos servicios.

11. Que, por otra parte, es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará el nombre de dominio ARMATUCASA.CL con un sitio en Internet con información relativa al servicio ARMA TU CASA que nuestro cliente lanzó con gran éxito al mercado y cuyo nombre protegió registrándolo como marca ante el INAPI.

12. Que, en el nombre de dominio en disputa se encuentra reproducida en su parte esencial la marca de nuestra mandante y el nombre con que se distingue en el mercado, lo que claramente es inductivo de error para los usuarios de la red Internet.

13. Que, cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio ARMATUCASA.CL se verá inducido a engaño, más aun considerando que, como se expondrá y consta de los documentos que se acompañan en un otrosí, la campaña y servicio ARMA TU CASA de MULTITIENDAS CORONA cuenta con una real, efectiva y profusa presencia en Internet y en el mercado real.

14. Que, el solicitante del nombre de dominio en disputa ARMATUCASA.CL, solicitó como dominio la expresión que distingue la campaña y servicio de una de la tiendas de retail más importantes de nuestro país, a las marcas comerciales de nuestra mandante y sus nombres de dominio, limitándose simplemtente a quitar el nombre CORONA lo que según señalamos no puede considerarse un elemento diferenciador.

15. Que, CORONA, a través de sus locales, productos y servicios ofrecidos a lo largo de todo Chile, se ha consolidado como una de las empresas más importantes del país, ofreciendo siempre a sus clientes productos innovadores y de gran calidad, lo que le ha valido el reconocimiento de sus clientes y usuarios, quienes la sindican como una empresa líder en su rubro.

16. Que, la expresión “ARMATUCASA” corresponde al elemento esencial de las marcas comerciales debidamente registradas de nuestra mandante, ampliamente reconocidas en Chile, y profusamente difundidas a través del mercado real y de la red global Internet. Por ello, los usuarios de Internet enfrentados al dominio “ARMATUCASA.CL”, podrán pensar con toda lógica y razón que éste contiene información sobre nuestra mandante y los servicios que ofrece en el mercado, lo que evidentemente no es así al no existir relación alguna entre nuestra mandante y el demandado de autos.

17. 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.

18. Que, 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.

19. Que, 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, GOOGLE, HP o DELL, 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.

20. Que, aun cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, 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.

21. Que, 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 y servicios, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate.

22. 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.

23. Que, el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado *virtual* de la red Internet.

24. Que, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el anterior, esto es, la distinción por medio de un signo distintivo, del origen y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real, en este caso aquellos relacionados a la decoración de interiores y todos aquellos productos necesarios para la habitabilidad del hogar.

25. Que, ICANN con fecha 1º 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 criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión.

26. Que, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: "*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.*"

27. Que, OMPI, en el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), 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.

28. Que, los criterios antes enunciados han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento.

29. Que, conforme al Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, nuestra mandante tiene registrada una familia de marcas comerciales que distinguen sus actividades, productos y servicios en el área del retail, entre los que se encuentra la comercialización de artículos para el hogar y su decoración. Dichos productos corresponden a uno de los más importantes y promocionados de MULTITIENDAS CORONA S.A., los que son ofrecidos a clientes de distintas edades e intereses, procurando siempre entregar calidad, diseño e innovación a sus clientes de las diversas zonas geográficas de nuestro país.

30. Que, otro elemento a considerar es que las marcas que identifican a nuestra mandante, se utilizan efectivamente en Internet. Prueba de ello es que al entrar al buscador más famoso del mundo, GOOGLE, e ingresar como patrón de búsqueda la expresión “ARMA TU CASA”, los resultados aluden precisamente a nuestra mandante, por lo que la asociación entre la expresión ARMA TU CASA y nuestra representada es INMEDIATA.

31. Que, de acuerdo a lo expuesto en el presente escrito y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados: titularidad de registros marcarios en Chile para distinguir servicios vinculados con la promoción y comercialización de artículos para implementar el hogar, la fama y notoriedad de estos, la vinculación de mi mandante con el concepto de “ARMA TU CASA” y los servicios que este involucra; consideramos que es

nuestra representada la titular del mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido nuestra mandante quien ha conferido fama y notoriedad al signo "ARMA TU CASA CORONA" y sus derivaciones.

QUINTO: Que, en un otrosí, MULTITIENDAS CORONA S.A. acompaño, los siguientes documentos con citación:

1. Copias simples de los certificados de registro marcario ARMA TU CASA CORONA.
2. Set de imágenes recogidas de la red global internet donde se acredita el uso efectivo de la expresión **ARMA TU CASA** por nuestra mandante en la promoción de su servicio homónimo.
3. Impresión del buscador Web más popular del mundo www.google.cl, en el cual se refleja la asociación inmediata de la expresión "**ARMA TU CASA**" con nuestra mandante.
4. Impresión del sitio Web www.corona.cl, sitio oficial de nuestra mandante, en el cual se puede apreciar su presencia efectiva en Internet, así como su historia y principales productos.
5. Impresión del sitio Web www.mercantil.com, en el cual aparece un detallado perfil comercial de nuestra mandante, demostrando su fama y reconocimiento a nivel nacional.
6. Impresión del sitio Web www.retailfinanciero.org, en el cual se publicó un reportaje titulado "LO SOLUCIONA" referente a la potente marca de nuestra representada y la larga historia de la multitienda.
7. Impresión del sitio Web http://www.montecarlosur.cl en donde aparece una noticia titulada "CORONA inauguró su tienda número 35 en Villarrica, con nuevo formato" y que da cuenta de la envergadura de nuestra mandante en el mercado nacional y de su gran presencia en la red global Internet.

8. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio “viñasdelmaipo.cl”.
9. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio “promain.cl”.

SEXTO: Que, con fecha 8 de noviembre de 2012, Boris Robolledo Torres, efectúa su presentación en que señala los argumentos para ser adjudicatario del nombre de dominio en disputa, en ellos expone:

1. Que, en el mes de junio de este año supimos con mi ahora esposa que seríamos padres, por lo que comenzamos a barajar opciones para aumentar nuestros ingresos en base a servicios que comprenden el diseño estructural de casas, que podrán ser construidas a medida según el gusto del cliente.
2. Que, para ello pensamos que la forma más eficiente en término de costos era comenzar con una página web, la cual nos dará la exposición que necesitamos en cuanto a "potenciales clientes" se refiere.
3. Que, se eligió el nombre de dominio armatucasa.cl porque mi esposa es Arquitecto, y en este momento está a punto de entregar su tesis del Magister en Planificación urbana de la PUC. Considerando este detalle tan importante, compramos el sitio con el único objetivo de construir un sitio que se centrará exclusivamente en el diseño y construcción de Casas y patios relacionados con ellas. Destaco este punto, ya que como ustedes comprenderán, no hay un concepto más elocuente, literal y directo relacionado con "armar una casa" que "armatucasa".
4. Que, es necesario dejar claro que no es mi intención pasar a llevar la marca que registró Multitiendas Corona, ya que nuestro objetivo es básicamente la arquitectura, diseño de casas, planos, ampliaciones, casas modulares, y todo lo

relacionado con este rubro, y nada relacionado con tiendas ni comercialización de productos.

5. Que, la razón por la que aun no levantamos el sitio es porque mi esposa aún está trabajando en su tesis (del Magíster). Una vez finalizado esto (Marzo 2013) comenzaremos 100% con esto. Quiero finalizar mi argumento diciendo que creo en el derecho de cada chileno de querer progresar, sobre todo considerando el aumento de tamaño de mi familia, pero por supuesto tomando las medidas que sean necesarias para no pasar a llevar intereses de otros.

SEPTIMO: Que, en un otrosí de su presentación, Boris Rebolledo Torres acompaño los siguientes documentos:

1. Copia del certificado de reciente matrimonio,
2. Copia del título de Arquitecto de mi esposa.

OCTAVO: Que con fecha 7 de Julio de 2014, se provee dicha presentación y se cita a las partes a oír sentencia. Se notifica dicha resolución por correo electrónico a las partes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: 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;

SEGUNDO: 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;

TERCERO: 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;

CUARTO: Que, tal como consta del expediente en el presente juicio arbitral, tanto el primer como el segundo solicitante efectuaron presentaciones tendientes a demostrar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa;

QUINTO: Que, respecto del primer solicitante mencionar que Boris Rebolledo Torres, pretende desarrollar un proyecto vinculado a la profesión de su cónyuge arquitecto, que permita armar y construir casas en forma sencilla como una herramienta para generar más ingresos al núcleo familiar;

SEXTO: Que, la existencia del matrimonio y de la calidad de arquitecto de la cónyuge del primer solicitante fue acreditado en autos.

SEPTIMO: Que, existe relación entre el conjunto solicitado armatucasa, léxico que en castellano permite asociar los servicios que desean otorgar a palabras concretas, para lo que eligieron el dominio en disputa, dominio que a la fecha de su solicitud se encontraba disponible.

OCTAVO: Que, no ha existido ni existe intensión alguna de apropiarse de marcas ajenas, sino simplemente de identificar servicios con palabras de uso común para designarlos.

NOVENO: Que, fundado en estas circunstancia, este árbitro ha podido constatar que la solicitud de este dominio por parte del primer solicitante es de buena fe y se enmarca en su legítimo derecho de solicitar una expresión de uso común que individualiza una serie de servicios vinculados a la construcción y la arquitectura que se pretenden difundir por internet.

DECIMO: Que, por su parte el segundo solicitante o MULTITIENDAS CORONA S.A. es una conocida empresa del rubro del retail con una extensa presencia en distintos regiones y ciudades a lo largo de Chile.

UNDECIMO: Que, esta empresa cuenta con dos registros de la marca ARMA TU CASA CORONA, registrada en las clases 42 y 36.

DUODECIMO: Que, el segundo solicitante acredito el uso de la expresión ARMA TU CASA CORONA, con distintas publicaciones, pero que esta dista de tener la calidad de notoria y famosa, sino mas bien corresponde a una marca secundaria que se cuelga del "housemark" CORONA.

DECIMO TERCERO: Que, en este contexto puede afirmarse que la solicitud del segundo solicitante también se enmarca en la buena fe y en justo motivo para litigar.

DECIMO CUARTO: Que, fundado en estos antecedentes corresponde a este arbitro determinar cuál de las partes goza de mejor derecho para ser asignatario del dominio armatucasa.cl

DECIMO QUINTO: Que, del análisis de los hechos expuestos y de la prueba acompañada durante el transcurso del arbitraje, se ha podido comprobar que los derechos de que es titular el segundo solicitante se relacionan y están indisolublemente unidos a la razón social de esta, "CORONA", desde el momento que todos los registros marcarios que se acreditaron en el transcurso del juicio fueron otorgados con protección al conjunto y no a las palabras "ARMA TU CASA" por separado.

DECIMO SEXTO: Que, este árbitro no pretende desconocer los derechos del segundo solicitante sobre la expresión ARMATUCASACORONA, pero no cabe duda que ésta expresión es distinta de aquella materia de este arbitraje, que corresponde ARMATUCASA, lo que permite fácilmente distinguir una expresión de la otra, sobre todo pues se trata de expresión de uso común para designar cierto tipo de acciones o labores;

DECIMO OCTAVO: Que, el objeto de este arbitraje está constituido por un conjunto de palabras de uso común para designar un tipo de servicios o acciones, sobre las cuales nadie puede adjudicarse paternidad o la creación, dada su naturaleza;

DECIMO NOVENO: Que, a lo expuesto precedentemente ayuda también el hecho que el giro de cada una de las partes es distinto y no relacionado. Así, tal como se ha acreditado, el primer solicitante se dedica a la arquitectura y a servicios relacionados a este giro profesional, en circunstancias que el segundo solicitante se vincula al negocio del retail. Este hecho es de mucha importancia pues confirma que es de bajísima probabilidad que ambas actividades puedan llegar a ser confundidas.

DUODECIMO: Que, basado en los hechos antes expuestos, este arbitro ha llegado a la convicción que el asignar el nombre de dominio al primer solicitante no producirá menoscabo patrimonial al segundo, desde el momento que los giros de cada uno de ellos es distinto, y los servicios de arquitectura se vinculan más directamente con el conjunto ARMATUCASA que los servicios de retail y/o de decoración.

DUODECIMO PRIMERO: Que, habiéndose acreditado por parte del primer solicitante estar de buena fe y gozar de legítimos derechos sobre la expresión solicitada, es posible también aplicar como base de la asignación el principio de first file first served.

DUODECIMO SEGUNDO: Que, basado en lo expuesto en los considerandos anteriores, este árbitro ha resuelto asignar el nombre de dominio armatucasa.cl al primer solicitante, esto es Boris Rebolledo Torres.

DUODECIMO TERCERO: Que, respecto de las costas, este Arbitro ha resuelto que cada parte se haga cargo de las mismas.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el primer solicitante por el nombre de dominio **"ARMATUCASA.CL"** asignándose, en consecuencia a BORIS REBOLLEDO TORRES.

SEGUNDO: Cada parte de hará cargo de sus costas.

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

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Patricio de la Barra.

Camila Aravena Munoz Matias Moreno Poblete