MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

5-49-2010
emporioxiv.cl
Oficio NIC Chile 12622
Jorge Alejandro Kurten González v. S.A.C.I. Falabella

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, cinco de septiembre de dos mil once.-

V I S T O S:

Con fecha 19 de marzo de 2010, don Jorge Alejandro Kurten González, domiciliado en Avenida Diego Portales 848, Puerto Montt, Chile, en adelante también denominado el «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <emporioxiv.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCL», S.A.C.I. Falabella, domiciliada para estos efectos en Hendaya Nº 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, Chile, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Rodrigo León Urrutia y otros, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <emporioxiv.cl> con fecha 25 de marzo de 2010, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 12622, de fecha 28 de diciembre de 2010, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <emporioxiv.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

Con fecha 31 de diciembre de 2010, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 12 de enero de 2011, a las 17:30 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

Con fecha 12 de enero de 2011 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante S.A.C.I. Falabella, en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las reglas de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas.

Únicamente el Segundo Solicitante presentó demanda acompañando documentación probatoria en sustento de su pretensión. Básicamente afirma en su demanda:

(A) Para comprender la legitimidad de la pretensión de mi mandante, resulta fundamental señalar que S.A.C.I. FALABELLA. es una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional como internacional. Su origen se remonta al año 1889, cuando nace como la primera gran sastrería en Chile bajo el mando de Salvatore Falabella. Posteriormente se incorpora Alberto Solari, quien le da un gran impulso a la tienda incorporando nuevos productos y locales de venta. Su primer local fuera de Santiago de Chile se construye en Concepción en 1962. Crea su tarjeta de crédito, CMR, en 1980. Debemos señalar que también ha entrado a otros negocios a través de sus filiales, servicios financieros a través de Banco Falabella en Chile y Perú, supermercados (Tottus en Chile y Perú, y San Francisco en Chile), tiendas para el equipamiento y mejoramiento del hogar (Sodimac, Sodimac Constructor y Homecenter Sodimac, con presencia en Chile, Perú, Colombia y Argentina),

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

Fabricación de vestuario e inversiones inmobiliarias en centros comerciales (50% de Mall Plaza, 45% en Plaza Vespucio, ambos en Chile y 100% de Malls del Perú en Perú), Viajes Falabella. Actualmente la empresa cuenta con más de 37 sucursales a lo largo de Chile y sucursales en Perú, Colombia y Argentina.

(B) Pues bien, dado el carácter que poseen los productos y servicios entregados por mi mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto EMPORIO.

(C) A mayor abundamiento mi representada se ha preocupado de inscribir una serie de nombres de domino, dentro de los cuales caben destacar emporio.cl, elemporio.cl, elemporiochile.cl, emporioazul.cl, emporiodelbosque.cl, emporiochile.cl, emporioelisa.cl, emporiomascardi.cl, emporionline.cl, emporios.cl, emporioslagranja.cl, emporiovito.cl.

(D) Todo lo anterior demuestra que mi representada S.A.C.I. FALABELLA, es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo EMPORIO. Ello es un hecho “público y notorio” el cual es reconocido por todo el mercado nacional de acuerdo a las pruebas que se adjuntan en otrosí de esta presentación.

(E) El nombre de dominio solicitado EMPORIOXIV.CL, el cual incluye en forma principal y sustantiva la marca famosa y renombrada de mi cliente, “EMPORIO”, siendo fácil de advertir la presencia de la palabra principal en el nombre de domino de autos es EMPORIO, y el hecho que sea acompañada del número romano “XIV” no lo hace ser un signo distintivo y bajo ningún punto de vista produce la diferenciación en el mercado, pudiendo en el futuro registrar como nombre de dominio “emporioXII”, “emporioX” y continuar con todos los números romano ello no cabe dudas que traería como consecuencia lógica, los males que tanto se trata de evitar en nuestra economía como lo son la dilución marcaria y la confusión en el mercado.

(F) En este sentido, estimamos ante el hecho de la igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante. De otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la marca famosa EMPORIO de mi representada porque, llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de mi cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.

(G) De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto EMPORIOXIV.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con mi mandante S.A.C.I. FALABELLA. Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, estimamos que nuestra contraparte no posee un derecho equivalente al nuestro dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y más aún no posee derecho alguno que pueda rebatir el de nuestra representada.

En sustento de su pretensión, el Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios que detalla de la siguiente manera:

- Listado de las marcas que incluyen el concepto EMPORIO de mi cliente.
- Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio EMPORIO.CL, a nombre de mi representada. Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio ELEMPORIO.CL, a nombre de mi representada. Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio EMPORIOAZUL.CL, a nombre de mi representada. Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio EMPORIODELBOSQUE.CL, a nombre de mi representada. Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio EMPORIOELISA.CL, a nombre de mi representada. Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio EMPORIOMASCARDI.CL, a nombre de mi representada. Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio EMPORIONLINE.CL, a nombre de mi representada. Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio EMPORIOS.CL, a nombre de mi representada. Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio EMPORIOSLAGRANJA.CL, a nombre de mi representada. Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio EMPORIOVITO.CL, a nombre de mi representada.
- Impresión del sitio http://www.planetavino.com/gastronomia/detalle.asp?id=199 donde es nombrado Emporio Falabella
- Impresión del sitio http://www.caras.cl/estilo-de-vida/gastronomia-restaurantes-bares/2009/08/el-regreso-del-emporio/ donde es nombrado Emporio Falabella
- Impresión del sitio http://www.zancada.com/revista-cobe-3-especial-cafe/ donde es nombrado Emporio Falabella
- Impresión del sitio http://www.quepasa.cl/articulo/11_3000_9.html donde es nombrado Emporio Falabella
- Impresión del sitio http://www.vidaempresarial.cl/detalle.php?id_not=5484 donde es nombrado Emporio Falabella
- Impresión del sitio http://www.chile.com/secciones/ver_seccion.php?id=100901 donde es nombrado Emporio Falabella
- Impresión del sitio http://www.planetavino.com/aprende_mas/detalle.asp?id=19 donde es nombrado Emporio Falabella

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

- Impresión de la página web de mi representada, donde se indica la ubicación de la tienda de Falabella sucursal Valdivia.
- Impresión del sitio http://www.alma-sol.cl/pventa.html donde es nombrado Falabella Emporio.
- Listado de nombres de dominio de mi representada que contiene la palabra EMPORIO.

Se confirió traslado al Primer Solicitante para contestar la demanda contraria, quien no lo evacuó ni tampoco ha comparecido en autos hasta la fecha.

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL señala que «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 reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RNCL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RNCL 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*».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RNCL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RNCL.

3.-) Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque se desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante.

4.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea *titular* de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

c) Que la otra parte del litigio *carezca* de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado.

5.-) Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos *cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un*

nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes.

6.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, el Primer Solicitante, don Jorge Alejandro Kurten González, no ha demostrado derecho ni interés legítimo en algún nombre, marca u otra designación o signo distintivo preexistente a su solicitud, que esté reproducido, incluido o aludido en aquél.

7.-) Que S.A.C.I. Falabella, Segundo Solicitante, ha acreditado mediante documentos no objetados ser titular de derechos adquiridos sobre la marca EMPORIO, registrada a su nombre en nuestro país desde el año 2002, para distinguir «servicios de gestión de espacios y lugares para eventos, ferias, exposiciones, congresos y conferencias» y «productos de la clase 31», vale decir, productos agrícolas, hortícolas, forestales, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, animales vivos, alimentos para los animales, según registros 617406 y 624631. El Segundo Solicitante ha invocado también la marca EMPORIO FALABELLA como sustento de su pretensión, signo que se considera irrelevante como sustento de la pretensión de dicha parte, dada su evidente diferenciación con el nombre de dominio litigioso y el rol preponderante que en dicho signo ostenta el elemento FALABELLA.

8.-) Que las hipótesis expuestas relativas a la «alusión», «reproducción» o «inclusión» de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo en un nombre de dominio pueden verificarse tanto si dicha colisión se manifiesta de manera completa en el mismo o bien únicamente en su núcleo característico o evocativo. En igual sentido, las hipótesis de afectación a derechos pueden ser muy variadas, pudiendo mencionarse, entre otras, la confusión, asociación o denigración de derechos de terceros.

9.-) Que, por otro lado, este sentenciador es de la opinión que cuando los contenidos de los nombres de dominio son “simples”, breves o compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologías de cotejo, como los criterios conceptual, fonético y gráfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de incorporar otros elementos de valoración, según cuál sea el caso concreto. Además, este sentenciador entiende que cada uno de dichos elementos analíticos puede operar autónoma o

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

independientemente, lo que se traduce en la adopción de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar una decisión. Sin embargo, cuando el contenido del nombre de dominio es “complejo” —vale decir que está compuesto por múltiples elementos, sin agotarse en el nombre o signo protegido, como es el caso de autos— en tales supuestos es fundamental analizar el significado, si lo hay, de dichos elementos suplementarios. En efecto, si el nombre o signo protegido está contenido o reproducido en el nombre de dominio, *prima facie* ello puede constituir un potencial riesgo de confusión o asociación, hipótesis que puede ser confirmada o desvirtuada dependiendo de si los elementos suplementarios son, en su caso, irrelevantes, coincidentes o bien de tal significación que eviten la afectación a derechos.

10.-) Que, en la especie, la marca EMPORIO del Segundo Solicitante efectivamente está incluida en el nombre de dominio disputado, por lo cual es necesario determinar —a efectos semánticos— si los elementos adicionales al vocablo «emporio» permiten o no evitar la afectación a derechos. A juicio de este sentenciador, el elemento «xiv», que corresponde a la escrituración romana del número arábigo «14» no permite per se desvincular adecuadamente el nombre de dominio en disputa de la marca EMPORIO, ya que en el propio contexto del nombre de dominio resulta ser un elemento secundario y de significado más bien neutro.

11.-) Que, en consecuencia, es necesario analizar si la Primera Solicitud "contraría" de otro modo la marca EMPORIO del Segundo Solicitante, situación que como se ha dicho puede consistir en cualquier tipo de perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

12.-) Que el Primer Solicitante da uso efectivo al nombre de dominio litigioso como sitio web representativo de un negocio físico homónimo de venta de productos alimenticios preparados para el consumo en la ciudad de Valdivia, lo que consta a este sentenciador tras haber localizado dicho sitio web mediante la URL <http://www.emporioxiv.cl>, a la época de esta sentencia, dejando testimonio impreso de ello en autos.

13.-) Que conforme al actual sistema técnico vigente de asignación de nombres de dominio, los primeros solicitantes —y sólo ellos— están habilitados para usar el nombre de dominio que ha sido a su vez solicitado también por otros y cuya asignación definitiva se encuentra pendiente. De ello se sigue la importancia de

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

determinar los efectos o consecuencias de dicho eventual uso. Los nombres de dominio nacieron, existen y subsisten asociados indisolublemente al fenómeno de Internet, por lo cual no deben ser analizados como si fueran entelequias abstractas, disociadas de su contexto. Al contrario, los nombres de dominio cumplen sus funciones propias dentro de Internet y, por lo mismo, esta característica consustancial resulta de enorme importancia tanto a la hora de ponderar la potencialidad de confusión o asociación de un nombre de dominio con nombres o signos protegidos, como para pronunciarse sobre la conducta del titular usuario del nombre de dominio, especialmente en base al contenido o información que se entregue en la Red. Este mismo criterio «contextual» puede servir además para demostrar o descartar la existencia de competencia comercial entre las partes, afectación a principios de ética mercantil o, en general, si concurre una conducta maliciosa por parte del titular del nombre de dominio de que se trate. Como es obvio, el eventual uso de un nombre de dominio como localizador de un sitio web siempre se verificará necesariamente con posterioridad al momento en que su asignación es solicitada, lo cual no significa, con todo, que el aquí llamado criterio «contextual» implique una sanción por hechos posteriores o que consagre una suerte de retroactividad. Lo que sucede es que el uso de un nombre de dominio, que sabemos es posterior a su solicitud de asignación, puede ser indiciario o relevador de la finalidad o conducta concomitante al momento de la solicitud de inscripción.

14.-) Como se ha expuesto, el Primer Solicitante ha dado uso al nombre de dominio en disputa —o al menos lo ha permitido— como sitio *web* comercial para difusión de un local comercial homónimo de venta de productos alimenticios preparados para el consumo en la ciudad de Valdivia. A juicio de este sentenciador, dicho uso no constituye afectación al derecho de marca del Segundo Solicitante, por tratarse aquél de un rubro disímil de la cobertura protegida por las marcas de este último. En efecto, y como se ha dicho, la marca EMPORIO distingue «servicios de gestión de espacios y lugares para eventos, ferias, exposiciones, congresos y conferencias» y «productos de la clase 31», vale decir, productos agrícolas, hortícolas, forestales, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, animales vivos, alimentos para los animales, entre otros similares. Tales productos no se vinculan con el ámbito de actividades de EMPORIO XIV, que como se ha dicho es un local comercial dedicado a la venta o suministro de alimentos preparados para el consumo.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

15.-) Que, con arreglo a lo hasta ahora razonado, se concluye entonces que la solicitud de asignación del nombre de dominio en litigio presentada por el Primer Solicitante no contraría los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial EMPORIO.

16.-) Que al estar ambas solicitudes en conflicto excluidas de los alcances de la regla 14 RNCL —que recoge principios de prudencia y equidad que este árbitro comparte— la controversia de autos deberá resolverse entonces recurriendo únicamente a razones de prudencia y equidad diversas o residuales a las recogidas en aquella norma. Por lo tanto, corresponde aquí determinar si existen antecedentes que permitan concluir si alguna de las partes detenta un derecho o interés superior que justifique que el nombre de dominio en disputa le sea asignado de manera exclusiva.

17.-) Que existen diversos criterios de prudencia y equidad que pueden aplicarse a supuestos diferentes o residuales a los contemplados en la regla 14 RNCL, algunos de los cuales suponen la invocación de derechos o intereses legítimos por ambas partes, y en donde es necesario determinar cuál de ellos es preponderante para resolver el conflicto, que no es el caso de autos. Ante un conflicto como el de la especie —en que sólo una de las partes invoca derechos preexistentes— resulta pertinente recurrir a criterios como el del «abuso de derecho», que tiene incidencia en casos en que una de las partes, titular de un derecho pertinente, lo ejerza de manera arbitraria o abusiva; así como el criterio de la «buena o mala fe», para cuya apreciación pueden servir de guía los parámetros no taxativos expuestos en la regla 22 RNCL.

18.-) Que en la especie no existen antecedentes para sostener que alguna de las partes haya actuado de mala fe o que el Segundo Solicitante haya abusado de sus derechos al momento de solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa.

19.-) Que, en efecto, en opinión de este sentenciador, el Segundo Solicitante ha ejercido sus derechos de manera legítima, mediante la presentación de una solicitud posterior sobre el nombre de dominio litigioso, pretensión que este sentenciador estima razonable —mas no por ello necesariamente amparable— en tanto destinada a constituirle en asignatario exclusivo del nombre de dominio en disputa que contiene la marca comercial de que es titular, por lo cual no ha ejercido abuso de sus derechos.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

20.-) Que, por su parte, del contenido del sitio web del Primer Solicitante, que se localiza mediante el nombre de dominio litigioso tampoco se desprende antecedente alguno que pueda llevar a confusión o asociación con la marca del Segundo Solicitante, de lo cual se sigue que el Primer Solicitante está usando el nombre de dominio disputado de buena fe, y de ello debe presumirse entonces que fue solicitado a registro igualmente de buena fe.

21.-) Que es importante también detenerse a analizar la naturaleza del nombre de dominio disputado, especialmente su parte característica «emporio» el cual corresponde a un concepto preexistente usado en el comercio para referirse a un establecimiento comercial de venta de productos de diverso tipo. Por lo mismo, se trata entonces de un concepto sobre el cual nadie puede constituir derechos exclusivos y, desde esta perspectiva, no es razonable —ni correcto— sostener que por el solo hecho de ser titular de la marca EMPORIO para productos de la clase 31 y servicios de la clase 42 ya detallados más arriba, el Segundo Solicitante ostente algún grado de preferencia o exclusividad sobre la palabra «emporio» cuando ésta es usada en su ámbito propio y preexistente por terceros para actividades diferentes del ámbito operativo registral de dicha marca. Lo anterior es plenamente coincidente con los antecedentes relativos al intento de registro de la marca EMPORIO por parte del Segundo Solicitante para distinguir establecimiento comercial de venta de toda clase de productos, bajo la solicitud N° 516931, que fue rechazada a tramitación por resolución firme de fecha 29 de mayo de 2001, dictada por el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, antecesor del actual Instituto Nacional de Propiedad Industrial. En efecto, y conforme consta de los antecedentes recabados por este sentenciador del sitio web <www.inapi.cl> dejándose constancia en autos, la marca EMPORIO objeto de dicha solicitud fue declarada genérica o carente de distintividad para identificar establecimiento comercial de venta de productos. Como consecuencia de tales antecedentes, ni el Segundo Solicitante, ni nadie, puede detentar exclusividad sobre el concepto «emporio» en tanto referido a establecimientos de venta de productos; y al mismo, cualquiera puede utilizar legítimamente dicha expresión en tanto referida a establecimientos de venta de productos.

22.-) Que en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que ninguna de las solicitudes en disputa infringe normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos, no obstante lo cual corresponde acoger la pretensión del Primer Solicitante conforme a los criterios de prudencia y equidad expuestos en los

considerandos precedentes.

23.-) Que aún en el supuesto —no concurrente en la especie— de estimarse que ambas solicitudes de asignación se encuentran en una situación igualdad o equiparidad de condiciones, la controversia de autos debiera resolverse conforme a otro criterio de equidad y de prudencia, esto es, el principio de prioridad en el tiempo o *prior in tempore potior in iure*, asignándose en tal caso el nombre de dominio en disputa a quien lo solicitó en primer lugar.

24.-) Que todo lo hasta aquí razonado —referido a los disímiles ámbitos operativos de la marca del Segundo Solicitante y del negocio y nombre de dominio usado por el Primer Solicitante— se sustenta en los actuales antecedentes de autos, lo cual no obsta a que, de llegar a producirse en el futuro una colisión o confusión entre tales actividades o ámbitos, pudiere crearse una situación nueva que pudiere ser resuelta en base a otros criterios y con otras conclusiones.

25.-) Que el párrafo final de la regla 8 RNCL dispone que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar*». En la especie, no concurren ninguno de los presupuestos de excepción establecidos en la citada norma, de manera que el Segundo Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

S E R E S U E L V E:

I.- Rechazar la demanda deducida por S.A.C.I. Falabella y, en consecuencia, ordenar la eliminación de su solicitud de asignación del nombre de dominio <emporioxiv.cl>.

II.- Asignar el nombre de dominio <emporioxiv.cl> a don Jorge Alejandro Kurten González, RUT 15.266.314-5.

III.- No condenar en costas a S.A.C.I. Falabella.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 5-49-2010.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García-Huidobro O., cédula nacional de identidad Nº 6.489.812-4, y doña Jennifer Morales Ch., cédula nacional de identidad Nº 16.069.973-6.