MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 5-11-2010
muaa.cl
Oficio NIC Chile 12747
Verónica Soledad Bravo Cienfuegos v. Free-Mark S.R.L.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, cinco de julio de dos mil once.-

V I S T O S:

Con fecha 5 de abril de 2010, doña Verónica Soledad Bravo Cienfuegos, domiciliada en Av. El Carmen 1155 Casa 18 Cond. Los Castaños, Huechuraba, Santiago, en adelante también denominada «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <muaa.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», Free-Mark S.R.L., domiciliada para estos efectos en Ahumada 131, Oficina 506, Santiago, Chile, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada tanto en dicha solicitud como en autos por don Fernando Fernández Tellería, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <muaa.cl> con fecha 26 de abril de 2010, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Posteriormente, y siempre 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», don Álvaro Xavier Fernández Rojas en representación de don Antonio César Zayat., domiciliado en Alejandro Fleming 8068, Las Condes, Santiago, Chile, adelante también denominada esta parte «Tercer Solicitante», solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <muaa.cl> con fecha 26 de abril de 2010, en adelante, la «Tercera 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 12747, de fecha 10 de agosto de 2010,

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <muaa.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 10 de agosto 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 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 17 de agosto de 2010, a las 18:00 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 17 de agosto de 2010, a la hora fijada, se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la asistencia del Primer Solicitante doña Verónica Soledad Bravo Cienfuegos y don Fernando Fernández Tellería, representante del Segundo Solicitante Free-Mark S.R.L. y en presencia de este árbitro. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes, produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por las partes y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las bases de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. Entre otras materias, se dispuso que, conforme a lo solicitado por las partes en la audiencia de conciliación, todas las resoluciones, incluyendo la sentencia definitiva, serían notificadas por correo electrónico. En la misma resolución que estableció las bases de procedimiento se estableció el monto y fecha de pago de los honorarios arbitrales de cargo del Segundo Solicitante y del Tercer Solicitante, conforme a lo dispuesto en el párrafo final de la regla 8 del Anexo 1 de la RNCL, bajo apercibimiento de tener por desistida de su solicitud de asignación del nombre de dominio en disputa a la parte incumplidora.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

El Tercer Solicitante no cumplió con lo dispuesto en las bases de procedimiento, por lo cual se tuvo por desistida a dicha parte mediante resolución notificada a todas las partes sin que fuera objeto de recursos. En la misma resolución, y conforme a las reglas de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas del Primer Solicitante y del Segundo Solicitante.

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

(A) Mi representado es una empresa argentina, productora, comercializadora y distribuidora de vestuario, lentes de sol, artículos de papelería y perfumería y su principal activo esta representado por la reputación y fama a nivel internacional de sus marcas comerciales, es así como el publico asocia de manera natural cualquier producto signado o promocionado con su marca comercial. Esta empresa está conformada, como accionista principal, por don ANTONIO CESAR SAYAT y posee varias subsidiarias como Euro Latino S.A. que entre otros fines se encuentra el de franquiciar sus marcas comerciales a nivel internacional.

(B) Mi representado a desarrollado una línea de productos que se identifican con la marca MUAA, y es por ello que tiene registrada su marca comercial en las clases 3, 14, 16, 25 y 35. Mi representado ha fabricado y comercializado, prendas de vestir, lentes, gafas, perfumes, artículos de papelería y bisutería con su afamada marca comercial, los mismos que ha distribuido y exportado a diversos países tanto sudamericanos, como europeos y asiáticos, traspasando su fama a nivel internacional, lo cual queda demostrado con la documentación registral y publicitaria que acompañamos en otrosí, él es el primer adoptante y quien ha acuñado la marca MUAA, la que usa y tiene registrada, precisamente en relación a diversos productos y servicios:

(C) Registros de la marca MUAA en el mundo:

PAIS	MARCA	REGISTRO	CLASE	VIGENCIA
ARGENTINA	MUAA	2.268.959	25	21 ENERO 2019
ARGENTINA	MUAA (diseño)	2.261.329	35	02 DICIEMBRE 2018
ARUBA	MUAA (diseño)	28335	25	23 ABRIL 2019
C. EUROPEA	MUAA (diseño)	006822084	03-14-25	10 ABRIL 2018

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

COSTA RICA	MUAA (diseño)	201657	25	21 JUNIO 2020
CHILE	MUAA (diseño)	872.370	16	11 ENERO 2020
CHILE	MUAA	608.845	25	18 NOVIEMBRE 2011
R. DOMINICANA	MUAA (diseño)	160427	35	29 ABRIL 2017
R. DOMINICANA	MUAA (diseño)	160428	25	29 ABRIL 2017
PANAMÁ	MUAA (diseño)	158452 01	25	30 ABRIL 2010
PERÚ	MUAA (diseño)	21536	35	05 DICIEMBRE 2017
PERÚ	MUAA (diseño)	21189	25	29 NOVIEMBRE 2017

(D) La creación intelectual de esta expresión pertenece a mis representados y son ellos quienes la han usado, registrado y publicitado en los mercados nacionales e internacionales, tanto como marca comercial como dominio en Internet; sólo basta ingresar a su dominio www.muaa.com.ar, para dimensionar la penetración en el mercado argentino, como sudamericano de su marca. La tendencia del público consumidor a identificar los productos o servicios por los elementos más característicos o destacados que componen a una marca comercial, hace que esta situación, acrecienta los peligros de confusión y aprovechamiento de la afamada marca comercial de mi representado a un grado intolerable.

(E) De la sola comparación del dominio y la marca queda en evidencia que el dominio solicitado por la Sra. Verónica Soledad Bravo Cienfuegos es una copia absoluta de la marca registrada MUAA y dominio com.ar. No existe en la misma, ningún elemento diferenciador, siendo una mera copia en su totalidad, con lo cual la coexistencia en el mercado, sin lugar a dudas es imposible.

(F) La solicitante Señora Bravo sabía de la existencia, fama y notoriedad de la marca de mi representado, mas aún, ella conjuntamente con el Sr. Marcelo Pereira trataron de obtener una franquicia de la marca para Chile, realizando un viaje a Buenos Aires, precisamente para esos efectos. Durante su estadía en Buenos Aires en el mes de junio del presente año sostuvieron la Sra. Bravo y el Sr. Pereira, entrevistas con uno de los gerentes de marketing de mi representado, el Sr. Claudio Stoliar, el cual lleva una bitácora precisa de las conversaciones, telefónicas y vía mail con la Sra. Bravo y el Sr. Pereira, bitácora que copio y mail que acompaño como medios de prueba. Conversaciones y reuniones que solamente prueban, sin lugar a dudas que el objetivo de las mismas no era otra que el de obtener un lucro ilegitimo sobre una marca de

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

creación de mi representado.

(G) La Sra. Bravo solo se limitó a solicitar el sitio en disputa sin ninguna intención objetiva de comercializar o publicitar algún tipo de producto por este medio. Este sitio se encuentra INACTIVO desde su fecha de creación en mayo del 2010. Además el Rut de la Sra Bravo no registra ninguna actividad comercial en el Servicio de Impuestos Internos. Una breve búsqueda en Internet por medio del buscador de Google , nos entrego mas de 60 resultados de la marca MUAA y todos identificados con mi representado, por ejemplo Muaa Chile, Muaa Argentina, Muaa Uruguay, Muaa ropa, Muaa locales y Muaa Internet.

(H) La aplicación del principio first come, first served, que trae como consecuencia la asignación del nombre de dominio al primer solicitante, opera cuando el primer solicitante actúa de buena fe, en este caso creemos que no es aplicable el principio antes citado. Consideramos que de aceptarse la primera solicitud, se infringiría los legítimos derechos de mi mandante, pues constituye un abuso del derechos apropiarse de un nombre de dominio, en perjuicio de quien realmente ha creado, comercializado, publicitado y explotado de buena fe y conforme a los principios de ética mercantil.

En apoyo de su pretensión acompañó los siguientes documentos probatorios:

01.- Titulo marca MUAA en Argentina, Nº 2.268.959, clase 35;

02.- Título marca MUAA en Argentina, Nº 2.261.329, clase 25;

03.- Título marca MUAA en Aruba, Nº 28335, clase 25;

04.- Título marca MUAA de la Comunidad Europea, Nº 6822084, clases 03-14-25;

05.- Título marca MUAA de República de Costa Rica, Nº 201657, clase 25;

06.- Título marca MUAA de Chile, Nº 872.370, clase 16;

07.- Título marca MUAA de República Dominicana, Nº 160427, clase 35;

08.- Título marca MUAA de República Dominicana, Nº 160428, clase 25;

09.- Título marca MUAA de República de Panamá, Nº 158452 01, clase 25;

10.- Título marca MUAA de República del Perú, Nº 21536, clase 35; y

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

11.- Título marca MUAA de República del Perú, Nº 21189, clase 25.

12.- Impresión pagina Inapi con el registro N° 608845, clase 25 en Chile

13.- Impresión paginas www.muaa.com.ar

14.- Impresión pagina NIC, certifica sitio Inactivo a www.muaa.cl

15.- Impresión de bitácora de reuniones y entrevistas entre el Sr. Stoliar y los Sres Verónica Bravo y Marcelo Pereira.

16.- Cuatro copias mail enviados por la Sra. Verónica Bravo y el Sr Pereira.

17.- Doce impresiones de búsqueda de los sitios en Internet de MUAA

18.- Envase con que se comercializan productos por medio del sitio web www.muaa.com.ar

19.- Etiqueta con la que se individualizan productos comercializados a través de su sitio www.muaa.com.ar

20.- Copia de la consulta efectuada con fecha 21 de septiembre al Servicio de Impuestos Internos donde se informa que el Rut de la Señora Veronica Bravo no registra INICIO DE ACTIVIDADES comerciales

Se confirió traslado de la demanda al Primer Solicitante, quien no contestó y tampoco compareció posteriormente en autos.

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 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, doña Verónica Soledad Bravo Cienfuegos, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignación del nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no presentó demanda ni tampoco contestación, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas. Por otro lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio *web*, según consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la URL <http://www.muaa.cl>, de lo cual se ha dejado constancia en autos.

7.-) Que, por el contrario, se encuentra ampliamente acreditado en autos que Free-Mark S.R.L., Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca MUAA, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular en nuestro país de la marca MUAA, registro Nº 872.370, que distingue productos de la clase 16, de fecha 11 de enero

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

de 2010, además de numerosos registros marcarios en el extranjero. De los mismos documentos acompañados por dicha parte consta que ésta utiliza efectivamente la marca MUAA asociada a artículos de vestuario y accesorios,.

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 el SLD del nombre de dominio <muaa.cl> corresponde íntegramente a una marca registrada a nombre del Segundo Solicitante, antecedente que lleva a concluir que la solicitud de asignación de dicho nombre de dominio presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial MUAA.

10.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el SLD de nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide idénticamente con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

11.-) Que, adicionalmente, la solicitud del Primer Solicitante constituye un obstáculo objetivo para que el Segundo Solicitante pueda utilizar su marca MUAA en la Red, del modo más efectivo y razonable, esto es, reflejando de manera exacta su marca en el SLD correspondiente, dado su carácter nemotécnico y su probable función eficaz como patrón de búsqueda intuitiva en la Red.

12.-) Que cabe agregar además que el nombre de dominio en litigio, en la medida que fuere asignado al Primer Solicitante, resultaría indudablemente portador de un potencial riesgo de confusión para los usuarios de la Red, quienes natural y

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

lógicamente tenderán a asociar dicho nombre de dominio con la marca del Segundo Solicitante, y si bien el Primer Solicitante no usa el nombre de dominio como sitio *web* —a la época de esta sentencia— ello no significa en modo alguno que dicha situación se mantendrá necesariamente en el futuro.

13.-) Que, con todo, los documentos acompañados por el Segundo Solicitante no acreditan su aseveración en cuanto a que mantuvo contactos con el Primer Solicitante y que por tanto éste habría solicitado de mala fe la asignación del nombre de dominio.

14.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro del nombre de dominio <muaa.cl> presentada por doña Verónica Soledad Bravo Cienfuegos contraría los derechos válidamente adquiridos por Free-Mark S.R.L. sobre su marca comercial «MUAA», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RNCL, conclusión que además es armónica con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

15.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la 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 existen antecedentes concluyentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer 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,

S E R E S U E L V E:

I.- Acoger la demanda deducida por Free-Mark S.R.L. y, en consecuencia, rechazar la Primera Solicitud de asignación del nombre de dominio <muaa.cl> presentada por doña Verónica Soledad Bravo Cienfuegos, ordenando su eliminación.

II.- Ordenar la eliminación de la Tercera Solicitud de asignación del nombre de dominio <muaa.cl> presentada por Álvaro Xavier Fernández Rojas en representación de Antonio Cesar Zayat, como consecuencia de haberse tenido previamente por desistida.

III.- Asignar el nombre de dominio <muaa.cl> a Free-Mark S.R.L., representada por don Fernando Fernández Tellería, RUT 5.643.478-K.

IV.- No condenar en costas a doña Verónica Soledad Bravo Cienfuegos.

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 5-11-2010.

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.