MAT: Asignación de nombre de dominio "crown.cl"

Santiago, veintidós de septiembre de dos mil catorce.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF 19722 de fecha 14 de mayo de 2014, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio "crown.cl", entre **Sociedad Etrading Chile Limitada** como primer solicitante y **Multitiendas Corona S.A. Rep. Sargent & Krahn, (Multitiendas Corona S.A.)** como segundo solicitante;

2.- Que el presente nombre de dominio ".cl" se rige en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. De acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 23 de mayo de 2014, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas del procedimiento del arbitraje para el día 6 de junio de 2014 a las 11:00 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 6 de junio de 2014 con la asistencia de la parte de Multitiendas Corona S.A., representada por don Andrés Cuche, según poder acompañado, como segundo solicitante, y en ausencia del primer solicitante Sociedad Etrading Chile Limitada;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, el segundo solicitante hizo valer antes este Tribunal Arbitral sus pretensiones, fundado en: a) Que Multitiendas Corona S.A. o "Corona" es una destacada cadena de establecimientos comerciales creada en la década de los 70, dedicada a la venta de una gran variedad de productos, 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; b) Que junto a las 6 tiendas "Corona" que administra en Santiago, existen más de 35 establecimientos comerciales a lo largo de Chile, por lo que un gran porcentaje de sus ventas totales provienen de fuera de la Región Metropolitana; c) Que ha funcionado en nuestro país desde la década del 70, 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, la que se ha distinguido siempre por la expresión y signo distintivo "Corona"; d) Que en la actualidad, 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 sus establecimientos, productos, actividades y servicios; d) Que cuenta con registros de marcas comerciales, como parte de la estrategia para proteger sus derechos, inversiones y su nombre comercial "Corona", las que cita y entre las que se destacan:

- Registro N° 711.450 **"Corona"**, denominativa para distinguir establecimiento comercial de compra y venta "de modas, confecciones y similares" en clase 25, en las regiones V, VIII, IX, X y Región Metropolitana;
- Registro N° 711.451 **"Corona"**, denominativa para distinguir servicios en clase 40;
- Registro N° 730.400 **"Corona"**, denominativa para distinguir productos en clase 20;
- Registro N° 730.399 **"Corona"**, denominativa para distinguir productos en clase 28;
- Registro N° 813.342 **"Corona"**, denominativa para distinguir servicios en clase 42;
- Registro N° 794.682 **"Corona"**, denominativa para distinguir servicios en clase 39;
- Registro N° 813.921 **"Corona"** denominativa para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de productos de la clase 25, regiones I, III, IV, XI y XII;
- Registro N° 857.225 **"Corona"** denominativa para distinguir servicios en clase 35;
- Registro N° 944.152 **"Corona"**, denominativa para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de productos en clases 11, 20, 25 y 28 en todas las regiones del país;
- Registro N° 1.088.666 **"Crown"**, denominativa, para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de ropa de vestir y confecciones en clase 25 en las regiones V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII y XIV del país;
- Registro N° 995.678 **"Crown"** denominativa, para distinguir productos en clase 24.

d) Que como se aprecia, es titular de registros de marcas que corresponden a la expresión "Corona", así como de su traducción al inglés "Crown" para distinguirse en nuestro país; e) Que la expresión "Crown" solicitada en nada se diferencia respecto de sus marcas comerciales y signo distintivo de sus reconocidas tiendas; f) Que por el contrario, se vincula en forma inmediata con esta, toda vez que "Crown" corresponde a una palabra en idioma inglés que traducida al español significa precisamente "Corona" y que su representada es una empresa altamente conocida por el nombre "Corona"; g) Que aún así, además tiene registrada la marca comercial "Crown" tal cual; h) Que en síntesis, "Corona" y "Crown" son marcas comerciales utilizadas por su mandante para distinguirse en el mercado, por lo que el registro y uso por parte de un tercero del dominio en disputa le causará un grave perjuicio; h) Señala también que conforme los documentos que acompaña a su demanda, su mandante y sus productos se reconocen y distinguen en el mercado por medio de la expresión "Corona", la cual como se ha expresado anteriormente, constituye la traducción del dominio en disputa "crown.cl"; i) Que resulta claro que los usuarios y el público general relacionará este nombre de dominio con su representada y no con la demandada de autos, pues al enfrentarse al mismo, lógicamente podría por error pensar que se trata de un sitio de su representada; j) Que el primer solicitante del nombre de dominio en disputa "crown.cl" solicitó la marca de su mandante que además es la traducción al inglés de su razón social, nombres de dominio, marcas comerciales y nombre de fantasía por la que es reconocida a nivel nacional, lo que claramente podría inducir a error y confusión a los usuarios de Internet, quienes al ingresar al nombre de dominio en disputa pensaran lógicamente que contiene información relativa a las Multitiendas Corona S.A.; k) Que la expresión "Crown" no le confiere distintividad alguna al dominio en conflicto respecto de los nombres de dominio de su mandante, de sus marcas comerciales, y signo distintivo de sus reconocidos productos y locales comerciales. Por el contrario, se vincula en forma inmediata con esta, toda vez que "Crown" corresponde a una palabra en idioma inglés que traducida al español significa precisamente "Corona" y que su mandante es una empresa altamente conocida a nivel nacional por el nombre "Corona", sin perjuicio de que además "Crown" es marca registrada de la misma; l) Que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada

usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaría cumpliendo, ya que los usuarios de Internet enfrentados al dominio "crown.cl" podrían pensar con toda lógica y razón que éste contiene información relativa a los productos o tiendas comerciales de su mandante, lo que evidentemente no es así al no existir relación alguna entre su mandante y la demandada de autos; m) Cita a su favor el artículo 14 del Reglamento y lo resuelto en la sentencia por el nombre de dominio "promain.cl" que concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: ".. *la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."; n) Que* cualquier persona enfrentada a este nombre de dominio deducirá que se trata de un sitio web con información sobre Multitiendas Corona S.A; o) Desde el punto de vista de sus argumentos doctrinales y jurídicos, cita y fundamenta a su favor los diferentes criterios aplicables para la asignación de nombres de dominio, que corresponden a:

- Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio;
- Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo;
- Criterio de la Identidad.
- Criterio del usos efectivo en Internet

e) Asimismo, cita el artículo 6 Bis del Convenio de Paris que reconoce la protección que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas, como lo es precisamente el caso de la marca "Corona" de su representada, así como su traducción; y el artículo 10 bis del mismo, sobre competencia desleal; f) Que por lo señalado precedentemente, es evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con su representada ya que como se señaló, la expresión "Crown", que da forma al nombre de dominio disputado, corresponde a la mera traducción de su marca comercial y nombre de dominio "Corona", lo que sumado a la fama y notoriedad de esta última, se asocia directamente con su mandante por los usuarios de Internet, por lo que resulta evidente la vinculación que realizará el público consumidor, entre el nombre de dominio solicitado "crown.cl" y su marca comercial y nombre de dominio "Corona";

6.- En respaldo de sus pretensiones, acompañó copias de los certificados de registros marcarios aludidos, de los certificados de NIC Chile, que acreditan la titularidad sobre los nombres de dominio individualizados; impresiones de los sitios web www.corona.cl y otros;

7.- Por resolución de fecha 27 de junio de 2014, se tuvo por presentada la demanda por la parte de Multitiendas Corona S.A, y por acompañados los documentos con citación. Se tuvo por no presentada la demanda por la parte de Sociedad Etrading Chile Limitada, y se le dio traslado a esta última por el plazo de 5 días hábiles para contestar, la que tampoco hizo valer sus pretensiones en esta instancia, ni en las posteriores diligencias ante este Tribunal Arbitral;

8.- En consideración a las reglas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, por resolución de fecha 4 de agosto de 2014 se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente dictar sentencia;

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

9.- Que, son hechos no controvertidos, ni discutidos en la presente causa, los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante, éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha comparecido en gestión alguna, ni menos ha acompañado en estos autos prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, o desvirtuar la prueba acompañada por la parte de Multitiendas Corona S.A.;
b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante como es este caso. Precisamente, la excepción al principio se ampara entre otros, en la validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrándose en semejantes condiciones. No obstante, en este caso ello no ocurrió, desde el momento que sólo la parte de de Multitiendas Corona S.A. ha demostrado tener una legítima y válida pretensión;
c) Que, también es un hecho indiscutido que la denominación "Corona" bajo su forma de protección jurídica y transmisión y publicidad al público, como marca comercial, nombre de dominio ".cl" y nombre publicitario o similar, es de propiedad y uso del segundo solicitante, quién también ha acreditado ser titular de la marca comercial "Crown", que constituye la traducción al idioma inglés de idéntica denominación;

10.- Siendo así, surge la primera pregunta si es que acreditado un legítimo interés o derecho del segundo solicitante sobre la denominación "Corona", elevada también al carácter de marca notoria, cabe entonces preguntarse si su sola traducción al idioma inglés, hace a este último una expresión substancialmente diferente en términos de desvirtuar la validez de la pretensión de este solicitante;

11.- Que a juicio de este Árbitro la pregunta planteada en el considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que es reconocida la tendencia doctrinal y jurisprudencial, de que la mera traducción de un signo distintivo conocido y notorio a un idioma extranjero conocido, no le otorga una distintividad o individualidad diferente. Ello, además se refuerza por los tratados internacionales, como es el caso del Convenio de París, del cual nuestro país es parte, en cuanto deben protegerse las marcas locales de traducciones susceptibles de crear confusión;

12.- Que a mayor abundamiento, y sin perjuicio del argumento esgrimido en el punto anterior, el segundo solicitante además es titular de la marca comercial "Crown", lo que confirma también el argumento de coincidencia e identidad, que permite también crearse un juicio de la consistencia de los argumentos de asociatividad o relación que hace el segundo solicitante;

13.- Es por ello que frente a esta situación, este Árbitro se hizo la pregunta de si basta para dirimir el conflicto planteado, el mero hecho de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, no obstante ser el segundo solicitante titular de las marcas comerciales "Corona" y "Crown" y el nombre de dominio "corona.cl". Para una adecuada respuesta, era muy relevante que el primer solicitante acreditara además su mejor derecho por medios de pruebas suficientes, que a su vez también garantizaran la buena fe de su solicitud, todo para desvirtuar lo sostenido por la contraria, lo que de hecho no ocurrió, desde el momento que sólo la parte de Multitiendas Corona S.A. ha demostrado tener una legítima y válida pretensión, presentando sus aseveraciones y medios de prueba a lo largo del proceso. Ello, queda confirmado por las propias normas del Reglamento, en cuanto los nombres de dominio ".cl" no deben afectar derechos de terceros;

14.- Que atendido lo expuesto en el considerando anterior, al ser el segundo solicitante un legítimo titular, reconocido por medios legales, de denominaciones idénticas al nombre de dominio en discusión, permite fundadamente sostener que existe una clara identificación de ambos;

15.- Que así las cosas, hace fuerza para este Árbitro el argumento de coincidencia e identidad entre las marcas comerciales y nombres de dominios del segundo solicitante que contienen las palabras "corona" y "crown". En efecto, dentro de las bases del orden público económico se consideran aquellos principios y normas tendientes a impedir que tanta usuarios como consumidores, sean inducidos a error o engaño respecto al origen o procedencia de los servicios y productos que se identifican con determinadas denominaciones, armonizando así una sana y leal competencia;

16.- Que entonces, sin otro tipo de razones que las ya expuestas, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Árbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso de un signo idéntico en idioma extranjero conocido, y el sustento de su protección a través de privilegios industriales (marcas comerciales), nombre de dominio y nombre comercial, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia;

17.- Que además, corresponde a este Juez Árbitro fijar por este Juez Árbitro aquellos hechos que han sido debidamente probados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo que le permite resolver libremente de acuerdo a lo que su equidad y espíritu de Justicia le determine. La Jurisprudencia ha resuelto que dicho estándar, conforme reseña el profesor Joel González Castillo, "*no autoriza a hacer simples estimaciones, por cuanto la conciencia debe formarse de conformidad con las normas que establecen la lógica y las leyes para dar conocimiento exacto y reflexivo de las cosas, y la sentencia debe explicar las normas a que se sujeta para dar la razón de su final veredicto*" ("La fundamentación de las sentencias y la sana crítica", Revista Chilena de Derecho, vol. 33 N°1, 2006, pp. 93 – 107). Lo anterior implica que sin perjuicio de no regirse este Juez Árbitro por las normas de la prueba tasada o legal, debe apreciar la prueba de manera razonada y fundada, sin que la calidad de arbitrador le permita actuar a su mero capricho o querer, lo cual sería contrario a un elemental y básico sentido de justicia y equidad, al que este Sentenciador se encuentra sujeto. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "crown.cl";

18.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 7° 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 reserva de ninguna especie.*". Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone expresamente 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.*".

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas

aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "crown.cl" a la parte de Multitiendas Corona S.A. Rep. Sargent & Krahn (Multitiendas Corona S.A.). Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante Sociedad Etrading Chile Limitada.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda

María Jesús Eskenazi Aguirre
CI N° 17.083.383-K

Luis Javier Orellana Peña
CI N° 16.399.010-5