Santiago, tres de diciembre de dos mil diez

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 9 y siguiente de autos, artículos 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio “EMPRIOAZUL.CL”:

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 29 de julio de 2010, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “EMPORIOAZUL.CL”, existente entre doña Bernardita Varas Valdés, domiciliada en Panamericana Sur Nº 4251, Local 2, comuna de Buín, Santiago, y S.A.C.I. Falabella, sociedad de giro comercial, domiciliada en Rosas Nº 1665, comuna de Santiago, quien comparece representada en este juicio por Estudio Silva & Compañía, y por su Abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, ambos con domicilio en Hedaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 30 de julio de 2010 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 9 de agosto de 2010, a las 15:30 horas, al que asistió sólo la parte S.A.C.I. Falabella, y en rebeldía de doña Bernardita Varas Valdés, a quien se notificó de las bases de procedimiento con igual fecha mediante correo electrónico.

Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa doña Bernardita Varas Valdés, primera solicitante del nombre de dominio “EMPORIOAZUL.CL” y S.A.C.I. Falabella, segundo solicitante y demandante de autos.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión de S.A.C.I. Falabella, expuestos en su demanda de fojas 43 y siguientes:

La parte demandante, funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “EMPORIOAZUL” a la primera

solicitante ya individualizada, e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho:

Señala que la contraparte solicitó el registro de la expresión "EMPÔRIOAZUL.CL" y que dentro del plazo que establece el artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio CL, S.A.C.I. Falabella solicitó el mismo nombre de dominio. Agrega que en la fase de mediación no se logró acuerdo entre las partes y se procedió a la designación del Juez Arbitro por NIC Chile.

2.- Antecedentes de Derecho:

A) Como primer argumento jurídico la demandante presenta un descripción de la Red Internet y señala que la regulación sobre nombres de dominio está orientada a la asignación a "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho"; y que este caso debe ser evaluado "mas allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "FIRST COME FIRST SERVED", que en muchos casos involucra una profunda injusticia", agrega que afortunadamente los criterios que se están aplicando para resolver conflictos de nombres de dominio, "se han ido refinando, de manera que se ha ido mas allá del miope criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho".

B) En fundamento de la legitimidad de su pretensión la demandante, señala que S.A.C.I. Falabella, con el objeto de obtener un adecuado resguardo asus activos, protegió como marca comercial de conformidad a la Ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial, el concepto "EMPORIO", siendo la creadora, usuaria y quien ha posicionado el signo referido.

Afirma que el signo referido ha logrado el carácter de famoso y notorio en el mercado nacional, y que el dominio pedido por doña Bernardita Varas Valdés, tiene como elemento principal y distintivo la marca de la parte demandante, sin que el término que se le adiciona, "AZUL", le otorgue distintividad. Que en este contexto, la demandante es titular de otros nombres de dominio, tales como "EMPORIO.CL", "EMPORIOCHILE.CL" y "ELEMPORIO.CL", por lo que de otorgarse el dominio a la primera solicitante, se producirá confusión en el publico, quienes pueden hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de la parte demandante.

C) Señala también la demandante que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales para evitar ser victima de confusión y la dilución marcaria y que en este caso el nombre de dominio, se asociará inequívocamente con la marca comercial “EMPORIO”, con que la demandante es conocida por el público consumidor, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es un antecedente suficiente para que el dominio en cuestión le sea asignado.

Para los fines indicados, la demandante cita como fundamento de su pretensión el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, que señala: “*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 validamente adquiridos por terceros*”; y cita también en apoyo a su pretensión el artículo 22 del Reglamento que regula la revocación de nombres de dominio, el que reproduce.

Concluye afirmando la demandante en su escrito de demanda que conforme a “buena fe, interés legitimo, marcas y, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos son elementos que la perfilan como titular de un “mejor derecho” para optar al dominio en cuestión”, y que por lo señalado debe asignársele el nombre de dominio en disputa “EMPORIOAZUL.CL”.

La demandante acompañó a su escrito de demanda los siguientes medios de prueba: Listado nueve marcas comerciales que es titular en Chile que incluyen el concepto “EMPORIO”; Certificado de NIC Chile, referido al dominio “EMPORIO.CL”, cuyo titular es S.A.C.I. Falabella; siete impresos de sitios Web, donde es nombrado mediante publicidad los conceptos: “Emporio Falabella”.

Con fecha 30 de agosto de 2010 el Tribunal dictó resolución, teniendo por interpuesta demanda arbitral por asignación del nombre de dominio en disputa y confirió traslado a doña Bernardita Varas Valdés, por el término de 15 días hábiles para su contestación, y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Que la parte demandada no presentó ante el Tribunal escrito de contestación

de demanda, razón por la cual a solicitud de parte, con fecha 22 de noviembre de 2010, citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico con igual fecha.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse por este sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “EMPORIOAZUL.CL”, esto es, si a doña Bernardita Varas Valdés, primer solicitante, o a S.A.C.I. Falabella, segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la demandante S.A.C.I. Falabella, sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho que la primera solicitante del nombre de dominio “EMPORIOAZUL.CL”, en consideración a que es creador y usuario de los signos “EMPORIO” y “EMPORIO FALABELLA”, los que tiene registrados ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, mediante registros números, 516.930, 516.927, 492.592, 492.591, 492.590, 492.589, 492.588, 492.587 y 492.586, que distinguen productos y servicios, respectivamente, de las clases 42, 31, Establecimiento Comercial Regiones V, VIII y XIII, 42, 41, 35, 31, 30, 29, respectivamente. Sostiene que sus marcas comerciales que son notorias y afamadas en el mercado; que asimismo es titular de nombres de dominio CL, tales como “EMPORIO.CL”, “ELEMPORIO.CL”, entre otros, por lo que de asignarse el dominio en disputa a la primer solicitante, se causará confusión en el público, atendido a que el dominio en disputa contiene de manera integra su marca comercial, con los consiguientes perjuicios para la actora en cuanto se diluirán sus marcas comerciales, e introduciendo confusión en los consumidores y usuarios en el tráfico económico.

TERCERO: Que la parte demandante acompañó a su escrito de demanda, como medios de prueba, entre otros, listado de sus marcas comerciales y nombres de dominio CL que se estructuran en base al término “EMPORIO”, copias de sitios Web en que figuran las expresiones “EMPORIO FALABELLA”, por lo que en el caso de autos, se puede concluir que de asignarse el dominio en disputa a la primer solicitante, necesariamente se producirán errores o confusiones en los consumidores y usuarios, respecto del origen o procedencia

empresarial del titular del dominio “EMPORIOAZUL.CL”.

CUARTO: Que atendido a que la primer solicitante doña Bernardita Varas Valdés, no presentó ante este Tribunal escrito de contestación de demanda, ni acompañó pruebas para fundamentar su eventual mejor derecho para que se le asignara el nombre de dominio, por lo que no existen antecedentes distintos a los señalados en los considerandos anteriores, que permitan concluir en un sentido contrario al indicado.

QUINTO: Que en mérito a lo señalado, no cabe sino que concluir respecto a la plausibilidad en cuanto al mejor derecho que asiste a la parte demandante S.A.C.I. Falabella, según ha invocado en su escrito de demanda de asignación, por lo que corresponde acoger su petición de asignación del nombre de dominio CL en disputa ya individualizado.

PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, 170 y 636 a 640 del Código de Procedimiento Civil, 222 y 223 inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales, y a los principios de mejor derecho y de tutela procesal del interés propio y de prudencia y equidad, se resuelve acoger la demanda de asignación de nombre de dominio de fojas 43 y siguientes de autos, y asignar el nombre de dominio “EMPORIOAZUL.CL”, a S.A.C.I. Falabella., sin condena en costas.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo