Fallo arbitral por dominio “estudiojuridicocorona.cl”

CARLOS ADOLFO CORONA ROJAS

-v-

MULTITIENDAS CORONA S.A.

REP. SARGENT & KRAHN

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 22 de Diciembre de 2011

VISTO:

PRIMER0: Que por oficio 0F. 14.932, de 09 de Septiembre de 2011, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio “estudiojuridicocorona.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: CARLOS ADOLFO CORONA ROJAS, particular, cuya profesión no consta en autos, RUT Nº 05.744.947-0, domiciliado en Calle Blanco 370, Quillota, Quillota, quien tiene la calidad

de primer solicitante del nombre de dominio “estudiojuridicocorona.cl”, el cual pidió a su favor el día 26 de Mayo de 2011, a las 19:12:54 horas GMT y MULTITIENDAS CORONA S.A., persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, representada por Sargent & Krahn, RUT N° 83.150.900-7, ambos domiciliados, para estos efectos, Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio “estudiojuridicocorona.cl”, el cual pidió a su favor el día 13 de Junio de 2011, a las 23:07:25, horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 12 de Septiembre de 2011, la cual rola a fjs. 8 en los autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 26 de Septiembre de 2011, a las 12,30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan en los autos y, a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 26 de Septiembre de 2011, tuvo lugar el comparendo decretado en rebeldía del primer solicitante CARLOS ADOLFO CORONA ROJAS y con la asistencia de don IGNACIO JUAREZ HERMOSILLA, quien comparece en representación de MULTITIENDAS CORONA S.A., representada por Sargent & Krahn, en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos. El árbitro procedió la consignación decretada estimándola bastante y acto seguido el tribunal, ante la inasistencia del primer solicitante, procedió a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 11 de autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 26 de Septiembre de 2011, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en autos.

SÉPTIMO: Que por escrito que rola a fojas 20 de autos, la parte del segundo solicitante MULTITIENDAS CORONA S.A., representada por Sargent & Krahn, mediante escrito presentado por la abogada doña MARIA LUISA VALDES STEEVES, solicita la asignación del nombre de dominio "estudiojuridicocorona.cl", basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que se transcriben textualmente de su propio libelo:

Multitiendas **CORONA** es una destacada cadena de establecimientos comerciales dedicados a la venta de una gran variedad de productos. El negocio de mi mandante está centrado en los consumidores que viven no solamente en Santiago sino que también en regiones, lo cual se refleja en el número de establecimientos con que cuenta fuera de la capital. En efecto, junto a las 4 tiendas **CORONA** que administra en Santiago, existen más

de 20 establecimientos comerciales a lo largo de Chile, por lo cual, un gran porcentaje de las ventas totales de mi mandante provienen fuera de la Región Metropolitana.

Esta 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 accesibles, 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 regiones las tiendas de mi mandante, las que se han distinguido siempre por la expresión y signo distintivo **CORONA.**

En la actualidad, mi 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 publicitarias que han potenciado e integrado al público consumidor la marca comercial **CORONA** como elemento distintivo de los productos, actividades y servicios de mi representado. 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.

Para efectos meramente ilustrativos, a continuación se acompaña una imagen publicitaria de mi mandante en Internet que da cuenta de la gran cantidad de centros comerciales con los que cuenta:

2.-TITULARIDAD DE NOMBRES DE DOMINIO.

Por otro lado, 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

podría asociar el nombre de dominio "ESTUDIOJURIDICO**CORONA**.CL" a un sitio de Internet con información relativa a la empresa, productos, servicios e inversiones de MULTITIENDAS **CORONA** S.A., lo cual obviamente no es así.

Reforzando aún más nuestra pretensión, consideramos pertinente destacar que mi mandante ya es titular de un nombre de dominio idéntico al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa, el cual tiene por objeto identificar las actividades de mi mandante, como lo es:

- **CORONA**.CL

Además, mi representada es titular de los siguientes nombres de dominio, a saber:

- CLAVOS**CORONA**.CL
- **CORONA**YCIA.CL
- SOCIEDAD**CORONA**YCIA.CL
- UNIVERSIDAD**CORONA**.CL

Estos nombres de dominio son una muestra del mejor derecho de mi representada sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que demuestran la utilización de la expresión "**CORONA**" para distinguir las actividades, productos y servicios de mi mandante, tanto en el mercado como en Internet. En este sentido, parece claro para esta parte que cualquier usuario de Internet o público consumidor en general enfrentado a este dominio lo podría asociar fácilmente a **MULTITIENDAS CORONA S.A.**

En efecto, mi mandante es una de las multitiendas que gozan de mayor prestigio, fama y notoriedad en el rubro del retail, siendo evidente la asociación que podrían realizar los usuarios de Internet y público consumidor en general entre el nombre de dominio solicitado ESTUDIOJURIDICO**CORONA**.CL y mi mandante MULTITIENDAS **CORONA** S.A.

Copia de los certificados obtenidos del sitio Web de NIC Chile que acreditan la titularidad sobre dichos nombres de dominio, se acompañan en el otrosí respectivo de la presente demanda.

3.- <u>REGISTROS MARCARIOS DE MULTITIENDAS CORONA S.A.</u>

Sumado a lo anterior, mi representada cuenta con una serie 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").

Dentro de ellas se encuentra la familia de marcas comerciales que se estructuran y/o consisten en la expresión "**<u>CORONA</u>**", idéntica a la expresión distintiva del nombre de dominio disputado, y las que se encuentran asociadas a mi representado.

Dichas marcas se detallan a continuación:

- Registro Nº 711.451 "**<u>CORONA</u>**", denominativa, para distinguir servicios en clase 40.
- Registro Nº 711.450, "**<u>CORONA</u>**", denominativa, para distinguir productos en clase 25.
- Registro Nº 730.399 "**<u>CORONA</u>**", denominativa, para distinguir productos en clase 28.
- Registro Nº 730.400 "**<u>CORONA</u>**", denominativa, para distinguir productos en clase 20.
- Registro Nº 794.682 "**<u>CORONA</u>**", denominativa, para distinguir servicios en clase 39.
- Registro Nº 813.921 "**<u>CORONA</u>**", denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clase 25.
- Registro Nº 813.342 "**<u>CORONA</u>**", denominativa, para distinguir servicios en clase 42.
- Registro Nº 650.625 "**<u>CORONA</u>**", denominativa, para distinguir productos en clase 25.
- Registro Nº 857.225 "**<u>CORONA</u>**", denominativa, para distinguir servicios en clase 35.
- Registro Nº 641.211 "**<u>CORONA</u>**", denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clase 25.
- Registro Nº 621.530 "**<u>CORONA</u>**", denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clases 11, 20, 25 y 28.

- Registro Nº 778.673 "**CORONA** FEMME", denominativa, para distinguir productos en clase 14.
- Registro Nº 778.674 "**CORONA** FEMME", denominativa, para distinguir productos en clase 18.
- Registro Nº 778.672 "**CORONA** MUJER", denominativa, para distinguir productos en clase 25.
- Registro Nº 778.675 "**CORONA** MUJER", denominativa, para distinguir productos en clase 14.
- Registro Nº 778.676 **CORONA** MUJER, denominativa, para distinguir productos en clase 18.
- Registro Nº 657.646 "**CORONA**... LO SOLUCIONA", lema, para distinguir servicios en clase 35.
- Registro Nº 657.645 "**CORONA**... LO SOLUCIONA", lema, para distinguir productos en clase 16 y 25.

Los registros previamente individualizados, demuestran el mejor derecho de mi representada sobre el nombre de dominio en disputa, "ESTUDIOJURIDICO**CORONA**.CL", toda vez que su elemento distintivo es idéntico a las marcas de mi mandante.

Así las cosas, es posible concluir que mi representada es titular de una familia de marcas comerciales para la expresión "**CORONA**", lo cual tiene por objeto distinguir e identificar las actividades, productos y servicios que mi mandante desarrolla y ofrece en el mercado, de modo tal que el público usuario y consumidor las asocie fácilmente con **MULTITIENDAS CORONA S.A.**

Copia de los certificados de registro y solicitudes correspondientes se acompañan en el otrosí respectivo.

Respecto de los antecedentes de derecho señala:

Los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio.

A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio.

Hemos señalado que como consecuencia del radical aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo *real* sino el mundo *virtual* que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos y las subsecuentes propuestas de resolución de los mismos.

En este sentido, cabe señalar que en Derecho Comparado, así como la uniforme jurisprudencia de nuestro país en los últimos años, **se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales**.

En efecto, los nombres de dominio comparten propósitos y características de tal naturaleza con las marcas comerciales, que es posible sostener 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, facilitando así el comercio** e intentando evitar que los usuarios caigan en errores o confusión con respecto a ellos.

Por otra parte, los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad a través del cual se informa a los consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose de este modo la marca.

Conforme a lo señalado, la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

Pues bien, mi mandante cuenta con una familia de registros marcarios y una serie nombres de dominio para la denominación "**CORONA**", los cuales fueron debidamente detallados anteriormente. Tal y como se señaló, mi mandante ya es titular de la marca registrada "**CORONA**" para distinguir las actividades, servicios y productos de venta de retail desarrollados por MULTITIENDAS **CORONA** S.A.

Por lo tanto, y según lo señalado, resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto es de gran interés para mi mandante, toda vez que constituye una herramienta de gran utilidad para publicitar y promocionar sus productos y servicios ofrecidos en nuestro país y el resto del mundo.

A continuación se hará referencia a una serie de normas legales que confirman el criterio sostenido en la presente demanda:

Legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa.

En segundo lugar, se debe tener presente que mi mandante tiene un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa. En efecto, como consta de los diversos documentos que se acompañan en el otrosí de esta presentación, mi mandante, **MULTITIENDAS CORONA S.A.**, ha invertido grandes recursos en el posicionamiento de sus marcas "**CORONA**" a través de publicaciones en diversos medios como periódicos, radio, televisión e Internet.

De esta forma, queda fehacientemente acreditado en estos autos que la solicitud competitiva de mi mandante obedece a su interés legítimo de identificar y distinguir sus productos y servicios a través de Internet. En este sentido, y como es sabido, mi mandante ha participado activamente desde hace ya varios años, en el negocio del retail a través de sus tiendas, gozando de gran fama y notoriedad en este rubro, siendo reconocido precisamente por el signo **CORONA**.

Creación intelectual del signo.

Resulta de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella. En este sentido, mi mandante ha invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, siendo el nombre con el cual son conocidos las multitiendas, actividades, servicios y productos de mi mandante en el mercado uno de sus activos más importantes.

En efecto, el signo "CORONA" identifica y distingue las tiendas, productos y servicios de mi mandante en Chile, y así es reconocido por los usuarios de Internet así como por las diversas publicaciones en diversos medios de comunicación, según consta en los documentos que se acompañan en el otrosí.

CORONA
... lo soluciona

Uso efectivo en internet del signo “CORONA”

Otro elemento a considerar es que **la expresión "CORONA" que identifica a los productos, servicios y actividades vinculadas al rubro del retail en que se desempeña mi mandante y al nombre comercial de mi representado, se utiliza efectivamente en Internet**.

En efecto, al ingresar al sitio www.corona.cl, de mi mandante, se podrá apreciar que éste se encuentra activo y contiene abundante información respecto al grupo corporativo de mi mandante, así como de sus productos y servicios bajo el signo **CORONA**, los que son ofrecidos, publicitados y comercializados a través de este sitio Web, así como sus ultimas innovaciones y noticias, lo que da cuenta del nivel de fama, notoriedad y reconocimiento que estos poseen bajo el signo **CORONA**:

Así las cosas, los usuarios de Internet identifican y asocian la expresión "**CORONA**" con mi mandante, con lo cual al enfrentarse o ingresar al dominio "ESTUDIOJURIDICO**CORONA**.CL", claramente lo relacionarán con mi representado.

De acuerdo a lo expuesto en el presente escrito y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como **la titularidad de una familia de registros marcarios vigentes en Chile, la fama y notoriedad de éste, la vinculación de esa marca con los productos y servicios que ofrece mi mandante y la titularidad de nombres de dominios afines**, consideramos que **MULTIIENDAS CORONA S.A.** es la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido mi mandante quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "**CORONA**" en el mercado nacional.

En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que como hemos revisado llevan necesariamente a concluir que mi mandante es titular de un mejor derecho sobre el signo en disputa.

Para concluir, y teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio "ESTUDIOJURIDICO**CORONA**.CL" al demandado de autos, podría inducir a error, causando confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de mi representada.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 12 de Octubre de 2011, notificada con esa misma fecha por correo electrónico a las partes, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de MULTITIENDAS CORONA S.A., segundo solicitante y se confirió traslado por tres días al primer peticionario del dominio en litigio.

NOVENO: Por resolución de fecha 13 de Octubre de 2011, se acogió la solicitud de suspensión de procedimiento presentada el día anterior por ambas partes, de común acuerdo, mientras ellas discuten un eventual avenimiento. Dicha resolución se notificó a las partes por correo electrónico como consta en los autos.

DECIMO: Con fecha 21 de Diciembre de 2011, el segundo solicitante acompañó a estos autos un documento suscrito por las partes CARLOS ADOLFO CORONA ROJAS, primer solicitante y MULTITIENDAS CORONA. S.A., en el cual consta que ellas celebraron una transacción, renuncia de acciones y finiquito, en cuya virtud MULTITIENDAS CORONA S.A. retira la oposición presentada con fecha 13 de junio de 2011, contra el nombre de dominio "estudiojuridicocorona.cl" y como consecuencia de dicho retiro don CARLOS ADOLFO CORONA ROJAS, pasa ser dueño y poseedor exclusivo del nombre de dominio ya referido, como se señala en el aludido documento. Se acompañó asimismo la cédula de identidad de don CARLOS ADOLFO CORONA ROJAS, en soporte electrónico. El tribunal tuvo presente la transacción de partes, se agregaron al expediente los documentos acompañados y se notificó a las partes por correo electrónico con fecha 21 del mes en curso.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que si bien cierto se demandó por el segundo solicitante la asignación del nombre de dominio en conflicto, según las argumentaciones de hecho y de derecho expuestas en la parte expositiva de esta sentencia, no es menos cierto en virtud de la transacción a que las partes suscribieron, queda de manifiesto la intención de las mismas en orden que se asigne dicho dominio "estudiojuridicocorona.cl" al primer solicitante, esto es, don CARLOS ADOLFO CORONA ROJAS.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “estudiojuridicocorona.cl” al primer solicitante, esto es, CARLOS ADOLFO CORONA ROJAS, Abogado, RUT Nº 05.744.947-0, domiciliado en calle Blanco 370, Comuna de Quillota, Quillota.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al segundo solicitante por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López

Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle	Marcy Navarro Puentes
R.U.T. Nº4.831.827-4	R.U.T. Nº 7.189.578-5
Testigo	Testigo