FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<serviciotecnicocorona.cl>

– ROL 11598 –

Santiago, 27 de abril de 2010

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 11598 de fecha 26 de noviembre de 2009, 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 solicitud de asignación del nombre de dominio **<serviciotecnicocorona.cl>.**
SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Zagglul Cozmar Verdugo, Rut 7.987.601-1, Escritor Jorge Hinostroza 79, Maipú, Santiago y como segundo solicitante Multitiendas Corona S.A., Rut 83.150.900-7, representada por Sargent & Krahn, Paula Benavides, Av. Andrés Bello 2711, oficina 1701, Las Condes, Santiago.
CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 27 de noviembre de 2009, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 04 de diciembre de 2009, a las 15:50 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que con fecha 04 de diciembre de 2009, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de doña Bárbara Cozmar Verdugo, en representación del primer solicitante y de don Felipe Antonio Fernández González, en representación del segundo solicitante y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que con fecha 11 de diciembre de 2009, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 28 de diciembre de 2009.
SÉPTIMO: Que, a fojas 29, con fecha 28 de diciembre de 2009, don Matías Somarriva Labra, abogado, en representación del segundo solicitante, presentó demanda de asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que Multitiendas CORONA es una destacada cadena de establecimientos comerciales dedicados a la venta de una gran variedad de productos. Su negocio 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 provienen fuera de la Región Metropolitana.
b) Que esta reconocida cadena de tiendas de retail ha funcionado en el 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. Logrando 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 integrado al público consumidor la marca comercial CORONA como elemento distintivo de los productos, actividades y servicios. 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.
c) Que 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 asociaría inmediatamente el nombre de dominio "serviciotecnicocorona.cl" a un sitio de Internet con información relativa a la empresa, productos, servicios e inversiones de Multitiendas CORONA S.A.
d) Que se considera pertinente destacar que el segundo solicitante 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 éste, como lo es: CORONA.CL. Además, es titular de los siguientes nombres de dominio, a saber: CLAVOSCORONA.CL; CORONAYCIA.CL; SOCIEDADCORONAYCIA.CL; UNIVERSIDADCORONA.CL. Estos nombres de dominio son una muestra del mejor derecho del segundo solicitante 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 éste, tanto en el mercado como en Internet.
e) Que es importante destacar que el segundo solicitante ya es titular de múltiples nombres del dominio que contienen la expresión "CORONA", idéntica al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa pero sin la expresión "servicio técnico". En este sentido, cabe destacar que estas últimas corresponden a términos genéricos los que sólo aumentarán el grado de confusión entre los usuarios al hacer referencia precisamente a un determinado servicio que se relaciona estrechamente con el segundo solicitante. En efecto, éste, al igual que muchos otros centros comerciales, cuenta con servicios de reparaciones de los productos que comercializa, con lo que ciertamente los usuarios identificaran el nombre de dominio por medio de la expresión "CORONA", marca comercial, nombre de dominio y razón social del segundo solicitante, siendo evidente la asociación que realizarán los

usuarios de Internet y publico consumidor en general entre el nombre de dominio solicitado SERVICIOTECNICOCORONA.CL y Multitiendas CORONA S.A.
f) Que el segundo solicitante 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 encuentran la familia de marcas comerciales que se estructuran y/o consisten en la expresión "CORONA", idéntica a la expresión distintiva del nombre de dominio disputado, y las que se encuentran asociadas al segundo solicitante. Dichas marcas se detallan a continuación: Registro Nº 711.451 "CORONA", denominativa, para distinguir servicios en clase 40; Registro Nº 711.450, "CORONA", denominativa, para distinguir productos en clase 25; Registro Nº 730.399 "CORONA", denominativa, para distinguir productos en clase 28; Registro Nº 730.400"CORONA", denominativa, para distinguir productos en clase 20; Registro Nº 794.682 "CORONA", denominativa, para distinguir servicios en clase 39; Registro Nº 813.921 "CORONA" denominativa, para distinguir establecimientos comerciales de venta de productos en clase 25; Registro Nº 813.342 "CORONA", denominativa, para distinguir servicios en clase 42; Registro Nº 650.625 "CORONA", denominativa, para distinguir productos en clase 25; Registro Nº 857.225 "CORONA", denominativa, para distinguir servicios en clase 35 Registro Nº 641.211, "CORONA", denominativa, para distinguir establecimientos comerciales venta de productos en clase 25; Registro Jº 621.530 "CORONA", 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, pa2a 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 del segundo solicitante sobre el nombre de dominio en disputa, "SERVICIOTECNICOCORONA.CL", toda vez que su elemento distintivo es idéntico a las marcas de aquél.
g) Que el segundo solicitante tiene registrada una familia de marcas comerciales que corresponden o se conforman en base a la expresión "CORONA" en nuestro país, de modo tal que al comparar gráfica y fonéticamente la composición del dominio en disputa con las marcas comerciales y nombres de dominio del segundo solicitante, se aprecia que existen semejanzas evidentes.
h) Que incluso el segundo solicitante ya es titular de un nombre de dominio idéntico a la expresión distintiva del nombre de dominio de autos, lo que da cuenta del grave error y confusión al que se inducirá a los usuarios de Internet y público consumidor en general de asignarse el nombre de dominio disputado al primer solicitante. La siguiente comparación es elocuente y despeja

cualquier tipo de dudas: CORONA (marca del segundo solicitante); SERVICIOTECNICOCORONA.CL (nombre de dominio en disputa); CORONA.CL (nombre de dominio del segundo solicitante); MULTITIENDAS CORONA S.A. (razón social del segundo solicitante). Como se puede apreciar de su sola comparación, el nombre de dominio en disputa tiene como elemento distintivo precisamente la marca comercial del segundo solicitante, además de ser virtualmente idéntico a la razón social de éste, a saber, MULTITIENDAS CORONA S.A.

i) Que como se observa fácilmente, el primer solicitante simplemente se ha limitado a tomar la expresión que identifica los productos, servicios, las actividades y la razón social del segundo solicitante y que se encuentran debidamente registradas ante el INAPI y NIC Chile, agregando únicamente la expresión "servicio técnico", lo cual bajo ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado. A lo anterior debemos agregar el hecho de que el segundo solicitante ya es titular del nombre de dominio corona.cl, por lo que incorporar la expresión "servicio técnico" sólo denota la intención de la contraria de aprovecharse de la fama de Multitiendas corona S.A. En síntesis, el dominio en disputa SERVICIOTECNICOCORONA.CL aparece como una simple y lógica extensión de los dominios y marcas de MULTITIENDAS CORONA S.A. además de ser idéntico a la razón social del segundo solicitante.

j) Que se cree importante hacer mención al fallo que se pronunció sobre la asignación del nombre de dominio "*pre-iqm-essiac-tea-4less.cl*", en cuanto a que el hecho que una de las partes sea titular de una marca comercial que forma parte integrante de un nombre de dominio, y siendo las demás expresiones que lo conforman de orden genérico, es un elemento a considerar para estimar cual de las partes tiene un mejor derecho sobre un nombre de dominio determinado. En dicho fallo se sostuvo lo siguiente: "*que como puede apreciarse no existe una identidad fonética y visual absoluta entre el nombre de dominio en disputa "Premium-essiac-tea-4less.cl" y la marca comercial del segundo solicitante "ESSIAC", pero las expresiones que conforman el nombre de dominio en disputa son de orden genérico y no constituyen elementos diferenciadores adecuado y suficiente para distinguirlo de las marcas, productos y razón social que es titular el Segundo Solicitante*".

k) Que siendo la expresión "servicio técnico" un término genérico que sirve para identificar servicios de reparaciones, arreglos o mantenimiento a ciertos productos que efectivamente son ofrecidos en el mercado del segundo solicitante y para los cuales prestan servicios de post venta de iguales características a los mencionados anteriormente, resulta evidente que existiendo un gran abanico de "servicio técnico" en nuestro país, los usuarios de Internet y público consumidor en general identificará el nombre de dominio en atención a la expresión corona, la que como hemos señalado anteriormente corresponde a la razón social, marca comercial y nombres de dominio del segundo solicitante.

l) Que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, SAVORY, APPLE o PANASONIC, efectivamente corresponda

a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.
m) Que 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.
n) Que el segundo solicitante_cuenta con una familia de registros marcarios y una serie nombres de dominio para la denominación "CORONA". Tal y como se señaló, el segundo solicitante 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 el segundo solicitante, 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.
ñ) Que con fecha 1º de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios: a) *"El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos."* ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.
o) Que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI sobre ciertas preguntas relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o

engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.
p) Que a mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En articular, el artículo 22 del referido reglamento señala en su primer párrafo, letra a), que: *"Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido."*
q) Que en el caso particular de autos, los elementos principales del nombre de dominio en conflicto son idénticos a las marcas comerciales del segundo solicitante estructuradas sobre la expresión "CORONA", agregándose solamente la expresión "SERVICIO TECNICO", lo que en definitiva no permite desvincular la marca de éste con dicho dominio, sino por el contrario, aumenta el grado de confusión. En efecto, el nombre de dominio disputado hace alusión directa a las actividades que "CORONA" realiza en nuestro país, en lo que dice relación a sus servicios de reparación, mantenimiento o "SERVICIO TECNICO" de los productos vendidos, además de que su razón social corresponde precisamente a la expresión que otorga distintividad al dominio en disputa; MULTITIENDAS CORONA S.A.
r) Que en segundo lugar, se debe tener presente que el segundo solicitante tiene un interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa. En efecto, el segundo solicitante, 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 del segundo solicitante obedece a su interés legítimo de identificar y distinguir sus productos y servicios a través de Internet. En este sentido, y como es sabido, éste último 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.
s) Que 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, el segundo solicitante 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 del segundo solicitante en el mercado uno de sus activos más importantes. En efecto, el signo identifica y distingue las tiendas, productos y servicios del segundo solicitante en Chile, y así es reconocido por los usuarios de Internet así como por las diversas publicaciones en diversos medios de comunicación.
t) Que el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y

prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. Evidentemente que la aplicación de este criterio obliga a concluir que el segundo solicitante tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio SERVICIOTECNICOCORONA.CL, toda vez que la expresión "CORONA" sobre la cual se estructura el nombre de dominio en disputa, identifica a los productos y servicios que éste ofrece en el país. Este criterio evidentemente no sólo debe aplicarse a las marcas comerciales, sino que también a las expresiones que se solicitan como nombres de dominio. En el caso, la situación es más evidente si consideramos que el segundo solicitante utiliza efectiva y profusamente la expresión "CORONA" en el mercado.

u) Que el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en ml Diario Oficial con fecha 30(septiembre de 1y 91, establece en su artículo 6 Bis que:"*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación (del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*." Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de las marcas estructuradas en base a la expresión "CORONA" del segundo solicitante, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado, la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

v) Que además, el artículo 10 Bis del mismo convenio, relativo a la competencia desleal, prescribe lo siguiente: *1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse:1.cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2.las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3.las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.* Por último, en el caso de autos también resulta

aplicable lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París, el cual dispone que "*El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio*". En síntesis, parece claro que los usuarios de Internet enfrentados al dominio SERVICIOTECNICOCORONA.CL lo asociarán inmediatamente con un sitio Web con información sobre las conocidas multitiendas CORONA. Los artículos señalados del Convenio de París recién citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de Ley.

w) Que el criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado al segundo solicitante, ya que es titular de una familia de registros marcarios para la expresión "CORONA", además de que su razón social es virtualmente idéntica al elemento diferenciador y distintivo del nombre de dominio disputado, a saber, MULTITIENDAS CORONA S.A. De esta manera, y razonando lógicamente, si el segundo solicitante ya es titular del nombre de dominio "CORONA.CL" así como de marcas para la expresión "CORONA" y siendo su razón social MULTITIENDAS CORONA S.A., además de participar activamente en el mercado nacional, ofreciendo sus productos y servicios, distinguiéndose sus tiendas bajo el signo CORONA, claramente los usuarios enfrentados al dominio SERVICIOTECNICOCORONA.CL pensarán que éste también pertenece al segundo solicitante. Finalmente, cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como por ejemplo en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl" en el cual se sostuvo que "*el criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo…".*

x) Que otro elemento a considerar es que la expresión "CORONA" que identifica a los productos para automóviles de retail del segundo solicitante y a su nombre comercial, se utiliza efectivamente en Internet. En efecto, al ingresar al sitio www.corona.cl, del segundo solicitante, se podrá apreciar que éste se encuentra activo y contiene abundante información respecto al grupo corporativo de éste, 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 últimas innovaciones y noticias, lo que da cuenta del nivel de fama, notoriedad y reconocimiento que estos poseen bajo el signo CORONA:

y) Que 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 "SERVICIOTECNICOCORONA.CL" al demandado de autos, induciría claramente 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 del segundo solicitante.
z) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompañados los siguientes documentos en la forma legal correspondiente.
1.- Copias de documentos de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad del segundo solicitante de los nombres de dominio individualizados en el Nº 2 de esta presentación.
2.- Copia de los certificados de registro marcario individualizados en el Nº 3 de esta presentación.
3.- Impresión de sitio Web www.corona.cl, sitio oficial del segundo solicitante, en el cual se puede apreciar el uso recurrente del signo CORONA para identificar sus productos, servicios y nombre comercial, así como su reconocimiento en Internet.
4.- Impresión del sitio Web www.mercantil.com, en el cual aparece un detallado perfil comercial del segundo solicitante, demostrando su fama y reconocimiento a nivel nacional.
5.- Impresión del sitio Web www.docmac.cl, en el cual se publicó un artículo referente a la inauguración de la tienda numero 29 del segundo solicitante, sindicándolo como "una de las tiendas con más historia y respaldo del país", lo que da cuenta de su prestigio, gama y notoriedad entre los consumidores.
6.- Impresión de Catalogo publicitario "especial hogar" diciembre 2009, difundido profusamente por el segundo solicitante, tanto en el mercado como en Internet, dando cuenta del uso recurrente de la expresión CORONA para identificar sus productos y servicios.
7.- Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl".
8.- Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "Premium-essiac-tea-4less.cl".
OCTAVO: Que, a fojas 101, con fecha 07 de enero de 2010, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por don Matías Somarriva Labra, abogado, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.
NOVENO: Que, con fecha 28 de diciembre de 2009, doña Barbara Cozmar Verdugo, en representación del primer solicitante, hizo presente a este Tribunal lo siguiente:
a) Que la empresa del primer solicitante tiene por giro "Fabrica y distribución de artículos electrodomésticos y servicio técnico", y se ha dedicado a ello desde el año 1980, distribuyendo especialmente repuestos para estufas a nivel nacional y como Cozmar e Hijos, exportando a todo el mundo y hasta el momento ha sido el sustento económico de la familia. La fábrica se encuentra constituida como una Empresa Unipersonal, que tributa en Primera Categoría del Impuesto a la Renta.
b) Que hoy en día se dedica principalmente al servicio técnico de estufas a convección para distintas marcas y modelos incluyendo la de la marca "Corona" en todos los modelos. Hace 3 años que importamos y vendemos

estufas a convección en Chile, sus repuestos, servicios y mechas para estufas de diversas marcas y modelos.
c) Que actualmente cuenta con una clientela de aproximadamente 1500 personas, atendiendo durante los meses marzo a agosto unos 15 clientes diarios, bajando durante los otros meses, a 2 clientes diarios. La clientela principalmente es de las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, Vitacura, Colina (Chicureo), Lampa, Talagante, Maipú y Estación Central.
d) Que con la solicitud de dominio del nombre "serviciotecnicocorona.cl" ha buscado beneficiar la actividad económica, y además ayudar a los consumidores haciéndoles más expedita la búsqueda del servicio que desean obtener, ya sea el servicio técnico de estufas, entre las cuales se encuentra las de la marca Corona y además, si lo desean, la compra de dichas estufas o repuestos. No ha pretendido en ningún caso perjudicar el prestigio de las estufas de marca Corona, y de ser así estaría cavando su propio negocio, cual es, la venta y servicio técnico de estufas a convección, entre las cuales se encuentras las de la marca Toyotomi. Lo señalado por la segunda solicitante es totalmente lejano a su verdadera intención.
e) Que en atención a las consecuencias que puede traer este conflicto suscitado, el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, señala, en su numeral 22 que "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe". Ante ello cabe decir, en primer lugar, que la inscripción practicada con abuso implica una actuación comercial prohibida, realizada en perjuicio de otras empresas o de los consumidores, que se prevale de una situación de ventaja, y el haber actuado con mala fe implica haber inscrito el dominio .cl por medios ilegítimos o con fraude. La inscripción del dominio "serviciotecnicocorona.cl" jamás se ha practicado ni de forma abusiva ni menos de mala fe, ya que ésta se realizó cumpliendo la normativa existente y con el ánimo de comercializar el giro cual es la venta y reparación de estufas a convección.
f) Que el Reglamento señala cuándo se considera que se ha actuado de forma abusiva. Pero en ninguno de los casos señalados se encuadra la actuación del primer solicitante: a. "Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido": El nombre de dominio inscrito no es ni idéntico ni engañosamente similar al del segundo solicitante "Multitiendas Corona S.A.". El nombre apunta a un servicio que presto, como una de las actividades principales del rubro del primer solicitante, esto es el servicio técnico a estufas de la marca Corona, y jamás ha pretendido identificarse o asimilarse a la Multitienda Corona S.A. b. "Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio": como asignatario del dominio "serviciotecnicocorona.cl" tiene un interés legítimo en el nombre por cuanto lo inscribió cumpliendo la normativa vigente y su intención es potenciar su actividad comercial, es decir, tanto la venta como servicio técnico de estufas a convección de diversas marcas, siendo una de ella de la marca Corona. c. "Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe": Manteniendo

lo expuesto, el dominio del nombre "serviciotecnicocorona.cl" ha sido inscrito cumpliendo la normativa, es decir, se hizo por medios electrónico a través de NIC.CL, y en el sólo interés de acrecentar su negocio, de aumentar la clientela y por ende obtener mayores ganancias y posicionarse aún más en el mercado, ejerciendo su derecho a desarrollar una actividad económica legítima, lo que se traduce en un interés meramente comercial exento de mala fe.
g) Que no ha existido mala fe de parte del primer solicitante, argumentando: "Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio": Desde el momento en que inscribió el dominio "serviciotecnicocorona.cl" su intención jamás ha sido venderlo, arrendarlo o transferirlo, sino por el contrario, desea mantenerlo en su patrimonio a fin de usarlo, crear la página web con el objeto de publicitar su actividad de servicio técnico y venta de estufas a convección. En ningún momento ha mostrado alguna intención contraria a la expuesta, y no pretende ni a corto ni mediano plazo transferir de alguna manera el dominio sobre el nombre "serviciotecnicocorona.cl".
h) Que a más abundamiento, "Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta": Como ya se ha indicado, su intención en la inscripción del dominio sólo es meramente comercial, para potenciar su actual negocio. Ahora, si el reclamante es titular de la marca de producto, es decir de "Corona", jamás el nombre "serviciotecnicocorona.cl" puede impedir que el segundo solicitante inscriba el nombre de dominio "Corona".
i) Que además: "Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia": La intención ha sido única y exclusivamente crear una página web con el nombre de dominio "serviciotecnicocorona.cl" con el fin de dar a conocer su actividad comercial, y de esa manera hacer crecer el negocio. Nunca ha tenido la intención de perjudicar a Multitiendas Corona S.A., cuyo giro o actividad, según el Servicio de Impuesto Internos, es "venta de motocicletas", "venta de piezas y accesorios de motocicletas", "almacenes medianos (venta de alimentos); supermercados, minimarkets" y "grandes tiendas de productos de vestuario y hogar", lo que no dice relación directa con el suyo, que es servicio técnico y venta de estufas a convección, por lo que no es posible que exista una intención de perturbar o afectar su negocio.
j) Que indica: "Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante": El único fin de lucro que ha existido al inscribir el nombre "serviciotecnicocorona.cl" ha sido atraer clientes para prestarles servicio

técnico a estufas a convección o bien realizar venta de dichas estufas, pero nunca crear confusión con la marca "Corona".
k) Que finalmente, para acreditar que su actuar ha sido siempre basado en la buena fe: a. "Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre": actualmente está el primer solicitante en la etapa de diseño de la página web "serviciotecnicocorona.cl" ya que su intención es ofrecer a través de dicho nombre su negocio, consistente en servicio técnico y venta de estufas a convección. b. "Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación": Su negocio actual lo ejerce desde el año 1980, primero como Cozmar e Hijos, y ahora de manera independiente como empresa unipersonal, teniendo una clientela de aproximadamente 1500 personas, siendo conocido en el rubro como prestador de servicio técnico y venta de mechas y estufas radiantes y a convección , debido a su experiencia y servicio prestado. Ello queda demostrado, en las copias simples de las boletas de ventas y servicios que acompaña. c. "Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores": La intención del primer solicitante al inscribir el nombre "serviciotecnicocorona.cl" es absolutamente para incrementar las ganancias de su negocio, una forma de dar a conocer sus servicios y de esa manera aumentar su clientela. No busca una ganancia por el nombre en sí, es decir, que desee venderlo o arrendarlo, ni tampoco desea confundir a los consumidores, sino muy por el contrario, desea que con este nombre ellos tengan plena claridad de su actividad, y que la ejerce de manera transparente y responsable.
l) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante acompañó los siguientes documentos:
1. Copia de Cartola Tributaria del Contribuyente, de fecha 03 de noviembre de 2009, donde se indica que ls actividad se inició con anterioridad al año 1993.
2. Copia de Formulario 22, Impuesto Anual a la Renta, año 2009.
3. Copia de Formulario 29 (Pago IVA) correspondientes a los meses marzo a septiembre de 2009.
4. Copia de facturas N°13065, 13083, 13277, 13315, 13727 y 13744.
5. Copia de boletas de ventas y servicios N° 128, 182, 286, 324, 743, 1418, 1461 y 2084.
6. Copia de su página web: www.zcozmar.cl
DÉCIMO: Que, con fecha 07 de enero de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo presente lo indicado por doña Barbara Cozmar Verdugo, en representación del primer solicitante, y en cuanto a los documentos, habiendo detectado que éstos no han sido acompañados en la forma legal correspondiente, y en uso de las facultades que tiene el Tribunal para corregir de oficio errores que observe en la tramitación del juicio y que pudiesen producir vicios procesales, se resolvió que se tuvieran acompañados con citación.

DÉCIMO PRIMERO: Que, a fojas 130, con fecha 07 de enero 2010, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día jueves 14 de enero de 2010.
DÉCIMO SEGUNDO: Que, a fojas 131, con fecha 28 de enero de 2010, en uso de las facultades que se conceden al tribunal de conformidad a las Bases de Procedimiento, se suspende durante el mes de febrero la tramitación de la presente causa.
DÉCIMO TERCERO: Que, a fojas 132, con fecha 14 de enero de 2010, don Eduardo Lobos Vajovic, abogado, en representación del segundo solicitante, hizo presente a este Tribunal lo siguiente:
a) Que la demandada de autos pretende atribuirse derechos que no posee o de los que, a lo menos, no existen pruebas en estos autos. En efecto, el primer solicitante sostiene livianamente en su presentación, que a través de la solicitud de este nombre de dominio ha buscado beneficiar su actividad económica. Sobre este punto cree que es importante señalar que el primer solicitante no es titular de ninguna marca, licencia ni cuenta con autorización de ningún tipo para solicitar dominios en base a marcas comerciales como aquella sobre la cual se estructura el dominio en disputa. En efecto, se trataría de un beneficio improcedente ya que el supuesto aumento de actividad económica, sería consecuencia del error y confusión en que incurrirían usuarios de Internet quienes serán_redirigidos, según los propios dichos del primer solicitante, a otro sitio de propiedad de la ésta.
b) Que por el contrario, el segundo solicitante ha acreditado el mejor derecho que le asiste sobre el nombre de dominio en disputa en base a sus marcas debidamente registradas para el término "CORONA" ante la autoridad correspondiente. A este respecto, cree importante reiterar que la el primer solicitante no es titular de la marca CORONA ni de las expresiones a partir de las cuales se estructura el dominio SERVICIOTECNICOCORONA.CL.
c) Que cree que se encuentra debidamente acreditado el mejor derecho del segundo solicitante sobre el nombre de dominio SERVICIOTECNICOCORONA.CL. En efecto, en la demanda de mejor derecho que presentó, se da cuenta de los argumentos en virtud de los cuales el nombre de dominio en disputa debe asignarse a éste. Como es posible concluir de dichos argumentos, así como de los documentos oportunamente acompañados conjuntamente con la demanda, el segundo solicitante es titular no sólo de una gran cantidad de registros marcarios para la expresión "CORONA" que corresponde a la expresión distintiva del nombre de dominio en disputa, además de ser titular de un dominio virtualmente idéntico al nombre de dominio en disputa como lo es "CORONA.CL.
d) Que asimismo, "CORONA" corresponde a la expresión con la que se distinguen las reconocidas multitiendas CORONA, las que efectivamente son ampliamente reconocidas en el mercado y a través de Internet por su posicionamiento a nivel nacional y las diversas promociones publicitarias en diversos medios (como lo son revistas, catálogos, avisos publicitarios, etc.)
e) Que el segundo solicitante tiene un interés real, concreto y legítimo sobre este nombre de dominio, toda vez que los usuarios de Internet quienes al

acceder a este nombre de dominio, racional y lógicamente concluirán que es de propiedad de éste y que en él se publicitan sus productos.
f) Que se debe tener presente que el nombre de dominio en disputa se estructura única y exclusivamente sobre las marcas comerciales, dominios y expresión por la cual son reconocidas las tiendas del segundo solicitante, sin incluir ningún elemento adicional, sino que muy por el contrario, incorporando un la expresión genérica "SERVICIO TECNICO" a un dominio sobre el cual éste ya es titular como lo es "CORONA.CL" lo que sólo aumentará el grado de confusión entre los usuarios de Internet, toda vez que el segundo solicitante real y efectivamente presta este servicio para los productos comercializados en sus multitiendas.
g) Que un punto esencial que requiere ser precisado, es que el primer solicitante de la contraria livianamente sostiene como supuesto argumento de mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, que éste fue solicitado con la finalidad de redirigirlo a la página principal de su negocio. Creemos que lo anterior en caso alguno puede ser considerado como un argumento de mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que ello da cuenta de la real finalidad en cuanto al uso del nombre de dominio, la cual no es otra que aprovecharse de los errores en los que incurrirían los usuarios de Internet quienes al ingresar a este nombre de dominio serán redirigidos al sitio Web de un tercero.
h) Que otro punto que estima importante revisar dice relación con la confusión que se producirá entre los consumidores y usuarios de Internet enfrentados a este nombre de dominio. En efecto, la demandada reconoce expresamente que dicho dominio se conforma en base a la expresión CORONA por la cual el segundo solicitante es ampliamente reconocido en el país. En este sentido, cabe reiterar que el primer solicitante procedió a solicitar el nombre de dominio SERVICIOTECNICOCORONA.CL, en el cual la marca del segundo solicitante está íntegramente comprendida, por lo cual, cualquier usuario de Internet lógica y razonablemente asociará dicho sitio con los servicios y actividades comerciales de éste.
i) Que como se ha dicho el primer solicitante procedió a tomar la denominación "CORONA", marca registrada, razón social y creación del segundo solicitante, que distingue los servicios y actividades de éste a nivel nacional a través de sus tiendas posicionadas a lo largo de nuestro país, agregando únicamente la expresión "servicio tecnico", la que en caso alguno podría estimarse que constituye un elemento diferenciador adecuado y suficiente, toda vez que con dicha expresión se identifican servicios de reparaciones, arreglos o mantenimiento a ciertos productos que efectivamente son ofrecidos en el mercado por el segundo solicitante y para los cuales prestan servicios de post venta de iguales características a los mencionados anteriormente, por lo que en caso alguno podría estimarse que dicha expresión genérica permite identificar en forma particular las actividades esgrimidas por la segunda solicitante en su presentación.
j) Que resulta evidente que los usuarios y público consumidor en general determinarán su contenido en base a la expresión CORONA, expresión que sí

es reconocida ampliamente en el mercado e Internet y que es asociada a MULTITIENDAS CORONA S.A., y no a Zagglul Cozmar Verdugo.
k) Que finalmente, y como otra muestra de la debilidad de los argumentos del primer solicitante, y no ha señalado argumento alguno que pudiera considerarse como un argumento de mejor derecho sobre el nombre de dominio disputado, es que el único fundamento de su supuesto mejor derecho sería el principio "*first come, first served*". Sin embargo, es importante señalar que este criterio tiene aplicación únicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho, lo cual en el caso de autos no resulta procedente, ya que el segundo solicitante ha acompañado abundante material probatorio y antecedentes para fundar su posición.
l) Que asimismo, cabe destacar que el simple hecho de tener la calidad de primer solicitante y de invocar este principio, bajo ningún punto de vista libera a la contraria de su obligación de acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa. En efecto, de aplicarse un criterio en este sentido, todo el procedimiento de asignación de nombres de dominio de NIC Chile carecería de sentido, ya que bastaría con solicitar el dominio en primer lugar para, por ese simple hecho, quedarse con el dominio sin que sea necesario acreditar un mejor derecho.
m) Que, cabe tener presente que el propio Reglamento de NIC Chile prevé expresamente la posibilidad de oponerse dentro del plazo de 30 días a las solicitudes de nombres de dominio que se hubieren formulado. Por lo mismo, el hecho de haber solicitado primero el dominio en disputa, no le concede ningún derecho definitivo, sino que, por el contrario, el primer solicitante deberá acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa si su solicitud llega a instancias de arbitraje, lo cual sólo se ha justificado en base a la supuesta utilización de una expresión que corresponde del segundo solicitante y sobre la cual la contraria no ha acreditado tener vinculación alguna.
n) Que de este modo, y tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio "todochile.cl", una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.
o) Que en síntesis, el criterio "*first come, first served*" tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional lo han reconocido como un principio de "ultima ratio", vale decir, que su aplicación sólo tiene cabida cuando no sea posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cual se le ha de asignar el dominio en definitiva, se opta por asignar finalmente el dominio de que se trate a aquella parte que primero lo solicitó.
p) Que en cuanto a los documentos signados con los Nº 1 a 6 observa todos estos documentos, fundado en que ninguno de ellos da cuenta de los fundamentos en virtud de los cuales gozaría de un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. En efecto, dichos documentos dicen relación

únicamente con las supuestas actividades del primer solicitante, pero en ningún caso sobre su supuesta vinculación con el dominio en cuestión.
DÉCIMO CUARTO: Que, a fojas 135, con fecha 17 de marzo de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo por evacuado traslado presentado por don Eduardo Lobos Vajovic, abogado, en representación del segundo solicitante, y tuvo presente las observaciones formuladas.
DÉCIMO QUINTO: Que, a fojas 136, con fecha 14 de enero de 2010, doña Barbara Cozmar Verdugo, en representación del primer solicitante, contesta demanda en los siguientes términos:
a) Que hace presente que tal como lo señala la segunda solicitante, Multitiendas Corona S.A. es una cadena de establecimientos dedicada a la venta de variados productos. A diferencia del rubro del primer solicitante que consiste en prestar el servicio técnico de estufas a convección, entre las cuales se encuentra las de la marca "Corona" cuyo nombre no tiene absolutamente ninguna relación con la Multitienda Corona S.A. Para el segundo solicitante la expresión "Corona" se asocia a la Multitienda Corona S.A., pero en realidad si se considera como un sustantivo común podría asociarse al aro que se pone sobre la cabeza para distinguir a la monarquía, o bien, se podría asociar a otros productos, como la cerveza "Corona", o el grupo musical "Corona", o las "estufas Corona", o como un apellido, o como una "corona dental". Por tanto, no es efectivo que la sola palabra "Corona" distinga exclusivamente a la Multitienda.
Es más, la empresa Nipón Andino S.A. que comercializa estufas de marca "Corona" tiene su página web cuyo nombre es: www.estufascorona.cl, por lo que claramente se demuestra que la palabra "Corona" no distingue exclusivamente a la Multitienda Corona S.A.
b) Que además agrega que con la solicitud de dominio del nombre "serviciotecnicocorona.cl" jamás ha querido confundir a los consumidores, sino que ha buscado beneficiar mi actividad económica, y además ayudar a los consumidores haciéndoles más expedita la búsqueda del servicio que desean obtener, ya sea el servicio técnico de estufas, entre las cuales se encuentra las de la marca Corona y además, si lo desean, la compra de dichas estufas o repuestos.
c) Que la segunda solicitante señala tener una serie de marcas comerciales las que se encuentra registradas en el INAPI, y que tienen por objeto distinguir e identificar las actividades, productos y servicios que Multitiendas Corona S.A. comercializa en el mercado. Curiosamente, revisadas las clases según las cuales fueron inscritas dichas marcas que señala en su presentación ninguna tiene relación con mi actividad, cual es, el servicio técnico a estufas de marca Corona. Para una mejor demostración, a continuación paso a exponer el contenido de cada clase1: Clase 40: Tratamiento de materiales; Clase 25: vestidos, calzados, sombrerería; Clase 28: juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendido en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad; Clase 20: muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera; corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas; Clase 39: transporte, embalaje y

almacenaje de mercancías; organización de viajes; Clase 42: servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos; Clase 35: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina; Clase 11: aparatos de alumbrado, calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias; Clase 14: metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos; Clase 18: cuero, imitación de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería; Clase 16: papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases. Como se puede apreciar ninguna de estas clases se ajusta a la actividad que realizo por lo que no hay relación alguna entre la marca del segundo solicitante y el nombre de dominio que he solicitado.
d) Que la segunda solicitante indica que ellos serían titulares de un nombre de dominio idéntico a la expresión del nombre de dominio que se disputa, lo que si bien es cierto, la palabra que coincide es de uso común, como se explicó anteriormente y que no producirá confusión alguna a los consumidores puesto que la palabra "Corona" se asocia a variados productos y servicios que existen actualmente en el mercado.
e) Que luego, señala el segundo solicitante que el haber incorporado la expresión "servicio técnico" al nombre "Corona" habría una intención de aprovecharse de su fama, lo que tampoco es efectivo. La fama que pudiere tener la Multitienda Corona S.A. no dice relación al nombre "Corona" que va incorporado en el nombre de dominio que se disputa, puesto que en su caso "Corona" es la marca de una estufa a convección respecto de la cual ofrece el servicio técnico y no una multitienda.
f) Que agrega el segundo solicitante, que entre sus actividades se encuentra el servicio de post venta en caso de reparaciones o cambio de artículos que pudieren adolecer de algún defecto. En el caso de "reparaciones" dicha actividad no está contemplada en el objeto de la sociedad, el cual es: "El objeto de la sociedad será explotación de toda clase de establecimientos comerciales de cualquier rubro, particularmente en el giro de grandes tiendas, pudiendo dedicarse a la compra, venta, importación, exportación, distribución y representación de toda clase de mercaderías, y especialmente, pero sin que la enumeración que sigue sea taxativa o excluyente, de: artículos para el hogar, línea blanca, electrónica, electrodomésticos, muebles, menaje, ropa de cama, vestuario de todo tipo, juguetes, lencería, artículos para deportes, bicicletas, artículos del rubro óptica, y en general, cualquier otra clase de mercancías; la compra y venta de motocicletas de todo tipo así como sus repuestos y accesorios; el comercio de supermercados, almacenes de comestibles, cafetería, y de supermercado o expendio de bebidas alcohólicas en cualquiera de las formas que respecto a este rubro establezca la ley". Y tampoco se encuentra contemplado en las actividades económicas registradas

en el Servicio de Impuestos Internos: venta de motocicletas, venta de piezas y accesorios de motocicletas, almacenes medianos (venta de alimentos); supermercados, minimarkets y grandes tiendas de productos de vestuario y hogar. Ello demuestra que dentro de su rubro no está contemplada la actividad de reparación, como servicio de post venta. Respecto al servicio de "cambio de artículos que pudieren adolecer de algún defecto", ello debe realizarlo, puesto que está regulado en el Ley del Consumidor, lo que implica que no es una actividad comercial de Multitiendas Corona S.A., como lo indica en su demanda.

g) Que la segunda solicitante indica que las expresiones genéricas no aportan distintividad ni permiten diferenciar al nombre de dominio en disputa, lo que es efectivo, puesto que todas las palabras que conforman el nombre de dominio en disputa son de uso común: servicio, técnico, y corona. Tal como lo señala el segundo solicitante, servicio técnico sirve para identificar servicios de reparaciones, arreglos o mantenimiento a ciertos productos, y la palabra corona distingue un adorno, en forma de aro que se pone sobre la cabeza para distinguirse de otros. Además, reitera que la expresión "Corona" también sirve para distinguir un apellido, una marca de cerveza, un grupo musical, un elemento dental, una estufa a convección, entre otros productos.

DÉCIMO SEXTO: Que, a fojas 141, con fecha 17 de marzo 2010, este Tribunal Arbitral tuvo por contestada demanda por parte de doña Barbara Cozmar Verdugo, en representación del primer solicitante.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, con fecha 23 de marzo de 2010, don Eduardo Lobos Vajovic, en representación del segundo solicitante hizo presente a este Tribunal Arbitral, los siguientes argumentos:

a) Que no existen antecedentes ni argumentos que permitan justificar en estos autos porqué la contraria tendría un supuesto mejor derecho sobre este nombre de dominio. En efecto, el primer solicitante se limita a señalar livianamente que ha querido con el dominio "*beneficiar su actividad económica*", la que ha sindicado al rubro de la reparación de estufas. Ha señalado entre otras cosas, que estas serían estufas "*corona*". Sin embargo, nada de ello consta en estos autos. La contraria se ha limitado únicamente a emitir declaraciones de su vinculación con la expresión "CORONA" sin haber presentado en este proceso ni un sólo documento que acredite o dé respaldo a sus aseveraciones.

b) Que muy por el contrario, el segundo solicitante ha argumentado y acreditado en este procedimiento que el mejor derecho que tiene sobre el dominio serviciotecnicocorona.cl se funda en las marcas "CORONA" registradas en Chile, el uso efectivo de esta expresión en Internet y en el mercado real, así como en la asociación que los usuarios de Internet y público consumidor en general efectúa de la expresión "CORONA" con el segundo solicitante.

c) Que como es posible concluir de los argumentos expresados en la demanda de mejor derecho presentada, el segundo solicitante es titular no sólo de una gran cantidad de registros marcarios para la expresión "CORONA" que corresponde a la expresión distintiva del nombre de dominio en disputa, sino que además la fama, notoriedad y reconocimiento de la misma y su asociación a éste es un hecho público y notorio.

d) Que en atención a esto último, bien vale reiterar lo dispuesto en el artículo 6 Bis del Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 septiembre de 1991. Dicha norma señala que: "*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*."

e) Que lo anterior implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de las marcas estructuradas en base a la expresión "CORONA" del segundo solicitante, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado, la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

f) Que se debe tener presente que el elemento distintivo del nombre de dominio en disputa, esto es, la expresión "CORONA", corresponde exactamente a las marcas comerciales, dominio, productos y razón social del segundo solicitante, por lo que agregar un término genérico como lo es la expresión "servicio técnico" no se cree que permita evitar la clara confusión y error en que incurrirán los usuarios de Internet y público consumidor en general, sobre todo en razón de los registros marcarios vistos.

g) Que es importante señalar que este criterio tiene aplicación únicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho, lo cual en el caso de autos no resulta procedente, ya que el segundo solicitante ha acompañado abundante material probatorio y antecedente para fundar su posición.

h) Que asimismo, cabe destacar que el simple hecho de tener la calidad de primer solicitante y de invocar este principio, bajo ningún punto de vista libera a la contraria de su obligación de acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa. En efecto, de aplicarse un criterio en este sentido, todo el procedimiento de asignación de nombres de dominio de NIC Chile carecería de sentido, ya que bastaría con solicitar el dominio en primer lugar para, por ese simple hecho, quedarse con el dominio sin que sea necesario acreditar un mejor derecho. Sin embargo, cabe tener presente que el propio Reglamento de NIC Chile prevé expresamente la posibilidad de oponerse dentro del plazo de 30 días a las solicitudes de nombres de dominio que se hubieren formulado. Por lo mismo, el hecho de haber solicitado primero el dominio en disputa, no le concede ningún derecho definitivo, sino que, por el contrario, el primer

solicitante deberá acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa si su solicitud llega a instancias de arbitraje, lo cual sólo se ha justificado en base a la supuesta utilización de una expresión que corresponde al segundo solicitante y sobre la cual la contraria no ha acreditado tener vinculación alguna.
i) Que de este modo, y tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio "todochile.cl", una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.
j) Que en síntesis, el criterio "*first come, first served*" tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional lo han reconocido como un principio de "ultima ratio", vale decir, que su aplicación sólo tiene cabida cuando no sea posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cual se le ha de asignar el dominio en definitiva, se opta por asignar finalmente el dominio de que se trate a aquella parte que primero lo solicitó.
DÉCIMO OCTAVO: Que, con fecha 24 de marzo de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo Presente lo indicado por parte de don Eduardo Lobos Vajovic, en representación del segundo solicitante.
DÉCIMO NOVENO: Que como consta a fojas 145, con fecha 31 de marzo de 2010, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre dedominio en disputa.
SEGUNDO: En relación con lo principal, que atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga las palabras o denominaciones "corona" como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una expresión genérica no exclusiva ni excluyente, que no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se identifica en el

mercado con el nombre dado a una cerveza, a una estufa, a una multitienda, un adorno, etc. Que, en este sentido asignar el nombre de dominio "serviciotecnicocorona.cl " al segundo solicitante basado en su marca comercial, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión a que se refieran o incluyan la expresión "corona", fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros. Lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que tanto la expresión o signo "corona" y, desde luego, su unión en la expresión " serviciotecnicocorona.cl "son todas expresiones genéricas, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre las mismas atendido el carácter genérico de los términos en cuestión, argumentando además la existencia de registros marcarios a su favor, cuando en todos ellos el único signo coincidente es la expresión genérica "corona". Por esa razón, se desecha la argumentación del segundo solicitante; en orden a considerar que la solicitud del primero se considere una inscripción abusiva o realizada de mala fe.

TERCERO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que ha desarrollado a través de su empresa de Fabrica y Distribución de electrodomésticos y Servicio Técnico, de larga data en el mercado nacional, este solicitante no dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo, por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de la antigüedad de la empresa y en especial a su actividad relativa al servicio técnico, en especial de estufas de una marca determinada "corona", razón por la cual ha incluido tal expresión en su solicitud de dominio para facilitar la identificación comercial de sus clientes con el servicio técnico determinado a esa marca de estufas. Ha aportado al proceso una serie de documentos que acreditan lo anterior.

CUARTO: Que aun cuando este juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "first come, first served" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de Zagglul Cozmar Verdugo

tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.
QUINTO: Que no obstante la sola aplicación del principio de "first come,first served" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este juez árbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denominada, en materia de voluntad: conducta concluyente.
SEXTO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Basado en lo anterior no se ha acreditado por parte del segundo solicitante cómo o de qué forma el primero de ellos habría incurrido en conductas que produzcan confusión y dilución marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "serviciotecnicocorona.cl", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios las multitiendas Corona, máxime cuando ya cuentan con varios dominios a través de los cuales promocionan toda su actividad y están ampliamente difundido en su publicidad, como ha quedado acreditado en autos. A su vez, es un hecho de público conocimiento que el segundo solicitante, no se dedica al las actividades del primero y entre los servicios que ofrece a sus clientes, no esta el de reparación o servicio técnico, en forma directa por él mismo, sino a través de terceros, encargándose de esto cada proveedor de productos en particular, que se comercializa en su Multitienda. Ambos solicitantes se dedican a rubros diferentes y ninguno ha acreditado que el otro pretenda ingresar al ámbito comercial del contrario.
SEPTIMO: Que, con lo relacionado en los considerándos anteriores, este Tribunal ha formado convencimiento de que el primer solicitante además de haber efectuado en forma primera el requerimiento lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro en identificación comercial con productos a los que realmente presta el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia, pues no

generaran confusión alguna entre los consumidores a los que accede la multitienda comercial, inclinan la recta razón y sana crítica a favor de este.

RESUELVO:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio serviciotecnicocorona.cl al primer solicitante ZAGGLUL COZMAR VERDUGO, RUT 7.987.601-1

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.