Santiago, doce de septiembre del año dos mil once

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 4 y 5 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia en juicio arbitral de asignación de nombre de dominio “TIENDASNOW.CL”, se procede a dictar sentencia definitiva:

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 9 de mayo de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “TIENDASNOW.CL”, surgido entre Titan Global Trade Chile Limitada, representada por su abogado don Marcelo Fica Aranguez, ambos domiciliados en Av. Apoquindo Nº 5583, Piso 9, Las Condes, Santiago y SACI Falabella, sociedad de giro comercial, domiciliada en Rosas 1665, Santiago, representada por Estudio Silva & Compañía, Estudio Jurídico, quien comparece representado por su abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, ambos domiciliados en Hedaya Nº 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 10 de mayo de 2011 el suscrito aceptó el cargo de Juez Arbitro Arbitrador y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 18 de mayo de 2011, a las 15:00 horas, con la asistencia de ambas partes y se establecieron las bases de procedimiento de común acuerdo, según consta a fojas 4 y 5 de autos.

Partes Litigantes: Que son partes litigantes en la presente causa Titan Global Trade Chile Limitada, primer solicitante del nombre de dominio “TIENDASNOW.CL” y SACI Falabella, segundo solicitante y demandante de autos.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión

de SACI FALABELLA:

La parte demandante de autos, funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “TIENDASNOW.CL” a Titan Global Trade Chile Limitada e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 13, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretensión del primer solicitante:

Señala que la demandada solicitó el nombre de dominio “TIENDASNOW.CL” y que dentro del plazo que establece el artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio CL, SACI Falabella, solicitó el mismo nombre de dominio. Agrega que en la fase de mediación no se logró acuerdo entre las partes y se procedió a la designación del Juez Arbitro por NIC Chile.

2.- Antecedentes de Derecho:

A) Señala que SACI Falabella, tuvo su origen en el año 1889, año en que don Salvatore Falabella funda su sastrería, y que posteriormente se incorpora don Alberto Solari, quien adiciona nuevos productos y locales de venta, que en el año 1962 crea su primer local fuera de Santiago en la ciudad de Concepción, y en el año 1986 crea la tarjeta de crédito denominada “CMR”, y realiza una descripción del desarrollo de la empresa incluida la industria de la banca, y lo mismo en los países de Latinoamérica.

Señala que a partir el año 2007 inscribe su marca “NOW”, para distinguir productos de la clase 25, y posteriormente, “Falabella Snowmaster”, “Snow Master”, “Snowmaster Falabella” y “Tarnow”, y que ha posicionando en Chile el signo “NOW” y “SNOW MASTER”, las que califica de famosas y notorias, y que dominio solicitado “TIENDASNOW”, incluye en forma principal y sustantiva la marca famosa y renombrada “NOW”, y que la agregación de la palabra “TIENDA”, no la hace ser un signo distintivo, produciendo la diferenciación en el mercado, más aún cuando se hace alusión a una palabra que indica lugar de venta, como es el término “TIENDA”, lo que traerá confusión en el mercado y dilución marcaria.

Que en el caso de autos, indica estamos ante el hecho de la igualdad de conceptos y anterioridad registral a favor de la parte demandante, antecedentes

suficientes para asignarle el nombre de dominio.

B) Que como primer argumento jurídico, SACI Falabella, realiza un descripción de la Red Internet y solicita que este caso sea evaluado “mas allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda injusticia”, agrega que afortunadamente los criterios que se están aplicando para resolver conflictos de nombres de dominio, “se han ido refinando, de manera que se ha ido mas allá del miope criterio inicial “first come first served”, para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho”.

Agrega que las marcas “NOW” indicadas son utilizadas y que se han gastado ingentes sumas de dinero para promocionar sus marcas, para el mercado del vestir y afines, por lo que la solicitud del primer solicitante carece de fundamento legal y vulnera los intereses de SACI Falabella.

Señala que SACI Falabella no pretende que el primer solicitante no desarrolle sus actividades económicas, pero que si pretende que no utilice para ello una marca debidamente registrada, aprovechándose de la fama y notoriedad y cita como fundamento de su pretensión el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, que señala: “Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros”.

Que la jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que se debe entender por una posible infracción a derechos validamente adquiridos, y así se ha entendido que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos validamente adquiridos, cuando concurren copulativamente los siguientes requisitos: (1) que una e las partes sea titular de un derechos adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; (2) que exista una “afectación” a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, ya que la norma del artículo 14 utiliza la expresión “contrariar”, la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación , perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio; (3) que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés

legitimo en un nombre, marca un otra designación o signo distintivo reproducido incluido o aludido en el nombre de dominio disputado. Que estas condiciones copulativas, deben verificarse al momento de la presentación de la solicitud respectiva.

C)Finalmente, la parte demandante reitera como fundamento el tema de la dilución marcaria, “en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de mi representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentren íntimamente ligados a los servicios de mi representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante”

Concluye solicitando que conforme a “buena fe, interés legitimo, marcas y, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos son elementos que perfilan a mi mandante como titular de un “mejor derecho” para optar al dominio en cuestión” y que por lo señalado debe asignarse el nombre de dominio en disputa “TIENDASNOW.CL”.

Que la parte demandante acompañó listado de las marcas comerciales “NOW” y “SNOW”, y copia de búsqueda de Google, en que consta que los términos “NOW” y “SNOW”, hacen mención a Falabella como empresa asociada a ellas.

Que con fecha 3 de junio de 2011 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirió traslado a Titan Global Trade Chile Limitada, por el término de 5 días hábiles para su contestación y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Que con fecha 9 de junio de 2011, Titan Global Trade Chile Limitada, presentó escrito de contestación de demanda, en la que expuso los siguientes argumentos:

1.- Señala que Titan Global Trade Chile Limitada, tiene su domicilio en Av. Nueva Costanera Nº 3122, Local 5, comuna de Vitacura, y que solicitó el registro del nombre de dominio “TIENDASNOW.CL”, con fecha 10 de enero de 2011. Que desde el mes de Agosto de 2010 tiene una tienda dedicada exclusivamente a la venta de ropa deportiva y artículos de Ski, Snowboard, y

otros deportes desarrollados en temporada invernal, de marcas especializadas y reconocidas internacionalmente.

Que el nombre de fantasía de la tienda es “TIENDA SNOW”, y que para estos efectos utiliza un logo con la palabra “SNOW”, sobre la cual hay un pico de montaña y un signo de hielo. Que el nombre de dominio “TIENDASNOW.CL”, lo ha solicitado para identificar la tienda y productos que vende al público, que tiene dicha denominación en facebook y en twitter, hace más de 10 meses, con más de 3.300 contactos cada una; y que la pretensión de Falabella carece de fundamento, y que no es efectivo que los consumidores identifiquen de manera automática, el sitio Web tiendasnow, con Falabella.

2.- Que la marca “Falabella Snowmaster”, registro Nº 838.158, distingue servicios de la clase 41, la marca “NOW”, registro Nº 916.771, mixta y Nº 774.540, denominativa, distingue en la clase 25 ·”vestidos, ropa, calzado y sombrerería”, que la marca “SNOW MASTER”, Números 840.394 y 840.395, distinguen servicios de la clase 41; que “SNOWMASTER Falabella”, Nº 840.393, distingue servicios de la clase 41, de lo que se puede concluir que las coberturas de productos y servicios , no dicen relación con el rubro de la tienda de la demandada, y más aún están lejos de asimilarse tanto visual como fonéticamente.

3.- Sostiene que la marca “NOW” de la demandante no es famosa y notoria en su rubro, y que no tiene registrada la marca “SNOW” , y que existen registros de marcas de terceros que contienen la expresión “SNOW”, tales como “SNOW LEOPARD”, “SNOWKISS”, “SNOW LAND”, entre otras.

4.- Afirma que no es efectivo que por tratase el negocio de la demandada de una tienda, se produzca dilución marcaria y confusión en el mercado, ya que la Tienda Snow es conocida en la Web y se asocia directamente al local de la demandada en Av. Nueva Costanera Nº 3122, Vitacura, y que el buscador de Google asocia dicho termino a la tienda de la primer solicitante.

5.- Que existen los nombres de dominio “NOW.CL” registrado por Luitzen Aant Beiboer, de 17 de julio de 2010, y “SNOW.CL” de Nicolás Germán Ramírez Braín, de fecha 30 de noviembre de 2009.

6.- Conclusiones de la parte demandada:

A) TITAN GLOBAL TRADE CHILE LIMITADA, posee fundamentos y derechos suficientes para solicitar y obtener el registro del nombre de dominio TIENDASNOW.CL, ya que ha desarrollado desde Agosto del año 2010, un negocio ubicado en Avenida Costanera Nº 3122, Vitacura, Santiago, cuyo nombre de fantasía es TIENDA SNOW.

B) El nombre de la tienda y su giro, es conocido en las redes sociales más utilizadas en la Web, como son FACEBOOK y TWITTER, contando con sendas cuentas asociadas a dichos sitios, con una red de contactos que superan 3.300 personas.

C) Que ha demostrado suficientemente que con la creación del sitio Web TIENDASNOW.CL, no se afecta ningún derecho marcario de la demandante, tampoco es posible asociar automáticamente el mencionado sitio Web con las marcas de ella, ni mucho menos con la tienda FALABELLA, desestimando inmediatamente la posibilidad de que exista dilución de la imagen comercial o marcaria de la demandante.

D) La marca “NOW”, registrada por Falabella, no tiene las características de ser una marca notoria ni conocida, como pretende la demandante.

E) La palabra “SNOW” por sí sola, no tiene registro marcario a nombre de Falabella.

F) Que No existe la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas por la demandante, para que exista una supuesta infracción a los derechos válidamente adquiridos (según ella establecidos por la jurisprudencia, que no se molesta en citar correctamente), ya que hemos acreditado con creces que mi representada posee un interés legitimo en el nombre de dominio TIENDASNOW.CL, debido a que es el nombre de fantasía de un negocio válidamente establecido, y reconocido en el mercado nacional; además no se afecta ningún derecho marcario del demandante ni de cualquier otro titular de una marca que contenga la palabra “NOW” o “SNOW”.

G) Que existen actualmente inscritos en NIC Chile, dominios que son coincidentes con las supuestas marcas que pretende proteger Falabella, y se encuentran inscritos a nombre de terceras personas.

H) Que por último pero no menos importante, mi representada ha solicitado en primer lugar el registro del nombre de dominio en disputa, teniendo preferencia por sobre el segundo solicitante.

Fundamentos de derecho invocados por la parte demandada:

Afirma que el Nº 7 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, establece que: *"Podrán solicitar inscripción de nombres de dominios bajo el Dominio CL las siguientes personas:..b) Personas Jurídicas Públicas o Privadas, Corporaciones y entidades de Derecho Público o Privado constituidas en Chile o debidamente autorizadas para operar en Chile…".* En el caso de autos, la solicitud fue realizada por la sociedad constituida válidamente en Chile, TITAN GLOBAL TRADE CHILE LIMITADA, RUT: 76.082.064-4, domiciliada en Avenida Nueva Costanera Nº 3122, Vitacura, Santiago.

Que el Nº 9 del mismo Reglamento señala: "*No se admitirán a tramitación solicitudes de inscripción para nombres de dominios que ya se encuentren inscritos en el Registro de Nombres del Dominio CL.* En el caso de autos, la solicitud no fue rechazada, pues el dominio TIENDASNOW.CL, no se encontraba previamente inscrito en el Registro.

A su vez, el Nº 22, a propósito de las Causales de Revocación de un nombre de dominio, y para efectos de evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe, sin que su enunciación sea taxativa, seañala en su letra 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".* En este caso, con la prueba que se rendirá, demostraremos al Señor Juez Arbitro, que mi representada está ejerciendo una actividad económica, bajo el nombre de fantasía "Tienda Snow", local ubicado en Avenida Nueva Costanera Nº 3122, Vitacura, Santiago, desde el mes de Agosto de 2010, y la mencionada Tienda, es ampliamente conocida en redes sociales de la Web, como FACEBOOK y TWITTER, con el nombre de "TIENDASNOW", el mismo dominio que se ha solicitado registrar.

Concluye solicitando que se rechace la demanda de asignación de nombre de dominio incoada por S.A.C.I. FALABELLA en contra de mi representada, y en

definitiva, resolver que el nombre de dominio TIENDASNOW.CL, sea asignado al primer solicitante, la sociedad TITAN GLOBAL TRADE CHILE LIMITADA, con expresa condenación en costas a la parte demandante.

Que la parte demandada acompañó a su escrito de demanda los siguientes documentos:

1.- Resultado de búsqueda en Google del término “tiendasnow”, 2.- Resultado de búsqueda en Google de los términos tienda “snow”, 3.- Dos Talonarios de boletas originales emitidas por TITAN GLOBAL TRADE CHILE LIMITADA, por concepto de ventas efectuadas en la TIENDA SNOW, ubicada en Avenida Costanera Nº 3122, local 5, Vitacura, el primero desde la número 001 a la 050, y el segundo desde la número 0351 hasta la 0400, para los cuales solicitamos su custodia y posterior devolución. 4.- Listado de marcas comerciales que incluyen el concepto “NOW” y “SNOW”, el que incluye a los titulares distintos a S.A.C.I. FALABELLA., y en forma destacada los registrados a nombre de S.A.C.I. FALABELLA, 6.- fotos correspondientes a la fachada de TIENDA SNOW, ubicada en Avenida Costanera Nº 3122, local 5, Vitacura, Santiago, 7.- Documento compuesto de 2 páginas, correspondientes a la impresión de la página de inicio para la cuenta de FACEBOOK de TIENDASNOW, donde se puede apreciar el número de contactos (amigos) que posee la tienda en esta red social, (3308), 8.- Documento compuesto de 8 páginas, correspondientes a la impresión de la página de inicio para la cuenta de TWITTER de TIENDASNOW, donde se puede apreciar el número de contactos (seguidores) que posee la tienda en esta red social, (347), 9.- Documento compuesto de 1 página, correspondiente a imagen de la maqueta de página inicial del sitio Web www.tiendasonw.cl, el cual se encuentra ubicado en un servidor temporal, indicado en el mismo documento: snow.degt.cl (donde se puede verificar el sitio en construcción).

Que el Tribunal con fecha 2 de junio de 2011, dictó resolución teniendo por contestada la demanda de oposición por la parte Titan Global Trade Chile Limitada, y por acompañados, con citación los documentos individualizados.

Que mediante resolución de fecha 17 de junio de 2011, se citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico a las partes con igual fecha.

PARTE CONSIDERATIVA:

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

PRIMERO: Que la cuestión que debe fallarse, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "TIENDASNOW.CL", esto es, sí a Titan Global Trade Chile Limitada, primer solicitante, o a SACI Falabella, segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que, la parte opositora SACI Falabella, sostiene ser titular de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa, atendido a que es titular de las marcas comerciales "NOW" y "SNOW", entre otras, las que presentan una similitud determinante con "TIENDASNOW.CL", por lo que los usuarios de la red de Internet la asociarán a la parte demandante, produciendo confusión en cuanto al origen empresarial del titular del nombre de dominio.

TERCERO: Que, la parte demandada y primer solicitante Titan Global Trade Chile Limitada, controvierte la fundamentación de hecho y de derecho presentada por la demandante, y por el contrario sostiene que es titular de un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio, atendido a que cuenta con una tienda o Establecimiento comercial que se denomina "TIENDASNOW", ubicada en Avenida Costanera Nº 3122, local 5, Vitacura, Santiago, la que ha logrado una nombradía y reputación en la venta de artículos deportivos, especialmente en los deportes de montaña, por lo que no concurren los requisitos que invoca la demandante para que se le prive del dominio solicitado.

CUARTO: Que, la primer solicitante Titan Global Trade Chile Limitada, acompañó en su escrito de contesta demanda abundante prueba documental, consistente en fotografías del frontis del establecimiento de comercio denominado "TIENDASNOW" ubicada en la ciudad de Santiago, comuna de Vitacura, y una cantidad relevante de boletas de venta de productos de su rubro deportes de montaña, en la que destaca la denominación indicada, documentación que apreciada conforme a la sana critica como criterio de valoración, permite establecer y formar convicción a este sentenciador, en cuanto a que la primera solicitante tiene un legítimo y mejor derecho para la asignación del nombre de dominio "TIENDASNOW.CL", denominación que

efectivamente ha logrado un posicionamiento en el mercado en el rubro en que opera. Que de este modo, se puede descartar que la pretensión de la primera solicitante sea pura y simplemente aprovecharse del las marcas comerciales de la parte oponente “NOW” y “SNOW”, sino que por el contrario en el nombre se ha formado por una contracción entre las palabras “Tienda” y “Snow”, hecho que aleja todo eventual riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial del titular del nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, asimismo cabe considerar que en el caso de autos, hay un principio en juego, que establece que las empresas tienen derecho a usar su nombre comercial como signo distintivo en sus relaciones con terceros y especialmente con su clientela, y así por ejemplo, en el Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial, se reconoce el su artículo 8, la protección al nombre comercial, y señala: “*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*”, principio que resulta aplicable al presente caso, por lo que corresponde tutelar al primera solicitante, que utiliza como se ha probado la denominación “TIENDASNOW”, como nombre de su Establecimiento de comercio, siendo su nombre o enseña comercial, que la identifica en su rubro de negocios. Que la argumentación indicada, no se opone ni contradice la debida tutela legal que corresponde a la parte demandante SACI Falabella, en cuanto titular de las marcas comerciales “NOW” y “SNOW”, las que pueden coexistir en el mercado sin riesgo de confusión con la denominación del nombre de dominio “TIENDASNOW.CL”.

PARTE RESOLUTIVA:

Por las consideraciones indicadas, resuelvo conforme a los principios de prudencia y equidad y de mejor derecho y en cuanto tutela el nombre comercial, asignar el nombre de dominio “TIENDASNOW.CL”, a Titan Global Trade Chile Limitada, acogiendo su solicitud de asignación presentada a fojas 42 y siguientes, y se rechaza la demanda de oposición presentada por SACI Falabella a fojas 13 y siguientes, sin condena en costas por estimarse que ha litigado con fundamento plausible.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia

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

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

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a don Andrés Torres Ríos, quienes autorizan la presente sentencia, firmando conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos