Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veinte.

VISTO:

En estos autos Ingreso Corte Rol 13.956-2019, compareció Diego Sánchez Fuentes, abogado, en representación de Juan Gabriel Rodolfo Eugenio Del Real Armas, e interpuso recurso de queja en contra de la juez árbitro arbitrador Carmen Paz Álvarez Enríquez, por las faltas o abusos graves cometidos al dictar la sentencia definitiva en causa por asignación de nombre de dominio en internet “Miraolas.cl”.

Fundamenta su pretensión en las siguientes inadvertencias por parte de la recurrida:

a) Falsa apreciación de los antecedentes, lo que transforma la sentencia en una decisión arbitraria, apartada de la ley y la razón. En efecto, el fallo no es más que una mera relación de hechos y de normas jurídicas que no constituyen fundamentación o motivación del mismo, pues sólo contiene un resumen de los hechos y una enumeración de los medios de prueba. En este contexto, desatiende los siguientes elementos:

- Su parte demandó a comercial El Mañío Ltda. y no a Nicolás Glasinovic Vernon como persona natural, según lo intenta hacer ver la jueza recurrida;

- Reclamó que la demandada durante el año 2016 inscribió a su nombre y como titular el dominio “www.miraolas.cl” en circunstancias que Juan Eugenio Del Real Armas desde el 28 de diciembre de 2009 es dueño y titular de la marca “Restaurant Miraola”;

- Fundó su acción en que la inscripción del demandado es abusiva, verificándose los presupuestos del artículo 20 del “Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.Cl”, toda vez que el dominio “www.miraolas.cl” es idéntico o engañosamente similar a la marca de su parte; que comercial el Mañio Ltda. carece de todo derecho o interés legítimo y que además la inscripción fue realizada de mala fe. Así, la recurrida de queja desatendió lo dispuesto en el artículo 6 letra d) del citado Reglamento, que establece que las partes que se someten al sistema de dominio.cl, declaran que el registro de los mismos debe ser realizado con fines lícitos, de buena fe y que no vulneran derechos de terceros, infringiendo además la normativa que ese mismo articulado dispone para el cambio de titular de dominio por cesión, pues ordena que ello debe sujetarse al procedimiento respectivo, que no es otro que aquel de registro e inscripción establecido en el artículo 11 del Reglamento que requiere la presentación de una solicitud y el pago de una tarifa para que NIC CHILE curse la inscripción y luego habilite el funcionamiento del dominio. Por ello el cambio de titular de Nicolás Glasinovic Vernon como persona natural a Comercial El Mañío Ltda., generó un

NOPLGXCRZX

nuevo registro y una nueva inscripción, todo ello ocurrido posteriormente a la fecha en que su parte se erigió como titular de la marca “Restaurant Miraola”.

Por otro lado, el artículo 14 del Reglamento dispone que será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo los derechos válidamente adquiridos por terceros. Luego, al adquirir y pasar a ser el nuevo titular Comercial El Mañío Ltda., y generarse un nuevo registro e inscripción a su favor, infraccionó lo previsto en el artículo 20 del Reglamento y configuró una inscripción abusiva, por cuanto el nombre de dominio es engañosamente similar a la marca de su representado, que ha sido utilizada por éste, su familia y empresas relacionadas con anterioridad al 10 de mayo de 2018, fecha en que el demandado registró el dominio a su nombre, tal como se deriva de la totalidad de la prueba incorporada al proceso, que da cuenta del lugar en que opera el restaurant Miraolas desde el año 2001, cuyo pago de patente municipal data del 3 de enero de 2012.

Asimismo, la jueza no consideró que el 14 de enero de 2015 su parte pagó el tributo a la municipalidad Vitacura por concepto de transferencia de patente comercial de “El Coigue Ltda.”, a “Servicios Gastronómicos E.I.R.L.”, lo que evidencia que ésta última quedó a cargo del negocio restaurant Miraolas, y en general no observó las demás pruebas presentadas al efecto, llegando incluso a desestimar, sin fundamento alguno, la prueba testimonial solicitada;

- El tribunal después de señalar que el demandado se mantuvo rebelde en el proceso, aseveró que éste usa el nombre de dominio “miraolas.cl” para servicios de restaurant en Santiago, sin embargo con tal razonamiento la juzgadora no consideró que su parte acreditó ser titular de la marca comercial “Restaurant Miraolas” desde el año 2009 e incluso, el funcionamiento del mismo desde el año 2011 en Avenida Vitacura 4171, esto es, nueve años antes de que Comercial El Mañío Ltda. obtuviera el carácter de titular del dominio “www.miraolas.cl”, de manera que se encuentra acreditado el interés legítimo de proteger el uso indebido de su marca comercial, lo que es desoído de manera arbitraria por la jueza recurrida, ya que nunca entendió que la acción se dirigió en contra de Comercial El Mañío Ltda. y no de Nicolás Glasinovic Vernon;

- Habiendo invocado y acreditado un interés legítimo, la magistrada debió concluir que la rebeldía del demandado implica que éste controvirtió lo expuesto en la demanda, es decir, negó que su parte tuviera un interés legítimo y por ello quedó con la carga de acreditar su derecho previo y preferente. Entonces, la juez recurrida, apreciando correctamente la prueba ya referida, debió concluir el interés de proteger su marca;

NOPLGXCRZX

- Asimismo, la recurrida yerra al sostener que el demandado no actuó de mala fe, entendiendo que ello es sinónimo de dolo. Más aún cuando impone un estándar probatorio “insólito” a ese respecto, pues lo relevante es la conciencia de la ilicitud, la que puede presumirse de los antecedentes que constan en el proceso. Así, Glasinovic fue trabajador dependiente para el Coigue Ltda. hasta el mes de mayo de 2015 y para Servicios Gastronómicos E.I.R.L., -persona jurídica autorizada para el uso de la marca “Restaurant Miraolas”- hasta el mes de abril del año 2019. Entonces, en mayo del año 2018, época en que era trabajador dependiente de Servicios Gastronómicos E.I.R.L, cedió el nombre de dominio a Comercial El Mañío Ltda., empresa de la cual es socio y representante legal. Asimismo, demostró que desde el año 2013 fue renovando el dominio en conflicto en más de cuatro oportunidades. Estos antecedentes evidencian la conciencia de la ilicitud en la cesión.

Lo anteriormente dicho, debe relacionarse con el razonamiento de la jueza contenido en el considerando 28° de su sentencia, pues si bien reconoce que Glasinovic intentó fallidamente en agosto de 2018 -mientras era trabajador dependiente de Servicios Gastronómicos E.I.R.L.- hacerse con la marca “Miraolas”, lo que no logró por el rechazó de plano de su solicitud por parte del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, igualmente impone a su parte la carga de haberse opuesto a ello y haberle enviado cartas; exigencias que carecen de sentido, pues todo informa que aquél obró de mala fe y de manera subrepticia u oculta, razón por la que su parte no tuvo conocimiento de aquellas conductas;

- En consecuencia, demostró que la inscripción y registro del dominio “www.miraolas.cl” fue efectuada abusivamente por Comercial El Mañío Ltda., y acreditó los requisitos que establece el artículo 20 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio. Cl, en tanto probó un interés legítimo y previo expresado en la titularidad de la marca denominada “Restaurant Miraola” y en el funcionamiento del “Restaurant Miraolas”, hechos anteriores a la adquisición, registro e inscripción a favor de Comercial El Mañío Ltda;

- Advierte que además constituye una reflexión “inmoral y contraria a toda equidad y prudencia” (sic) el argumento de la recurrida que alude a que “quien llega primero gana”, pues ello demuestra su “falta de ética y equidad” (sic).

b) Contravención formal a los artículos 223 inciso 3° del Código Orgánico de Tribunales y 640 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, atendido que la jueza debía fallar el conflicto sometido a su decisión conforme a lo que la prudencia y la equidad le dictaren, lo que conforme se dijo, no se cumple en la especie. Tanto, que no respetó los artículos 6 letra d), 14, 16 y 20 del aludido Reglamento.

NOPLGXCRZX

Termina solicitando se acoja el recurso y se revoque, enmiende o modifique la resolución recurrida, disponiendo la revocación del dominio “www.miraolas.cl” de Comercial El Mañío Ltda., representada por Nicolás Glasinovic Vernon y se ordene su asignación a Juan Eugenio Del Real Armas, y/o en su caso se invalide la sentencia recurrida, y acto seguido y sin nueva vista, se dicte otra de reemplazo disponiendo la revocación en los mismos términos, con costas, pasando los antecedentes al Tribunal Pleno de esta Corte para que determine la sanción aplicable.

Informó la señora jueza árbitro, quien después de pormenorizar los antecedentes del proceso, afirmó que no ha incurrido en las faltas y abusos que se le imputan, conforme se pasa a indicar:

a) En autos se trata de una revocación tardía contra un nombre de dominio, por lo que resulta aplicable el numeral 20° de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio.CL, que se fundamenta en una inscripción abusiva por parte del titular, diferente a la revocación temprana, según explica;

b) Dado el tenor del inciso 3° del artículo 223 del Código Orgánico de Tribunales, el conflicto de autos se generó a partir del ejercicio de una solicitud de revocación que encuentra su fundamento en el numeral 18 del referido Reglamento que dispone que “Toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL.”. Por ello, se ha ceñido a la normativa contenida en los numerales 2, inciso 2°; 6 letra b; 21; 23.1 y 23.2, que estatuyen el procedimiento en el caso de los arbitrajes de nombres de dominio;

c) Dada la acción, el objeto del juicio consistió en determinar si la inscripción del titular correspondía a una inscripción abusiva, la que de acuerdo al artículo 20 citado, ocurrirá cuando concurren tres condiciones copulativas, a saber: “a.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos; b.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y, c- Que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe.”

En el presente caso y en relación a la letra a), el revocante probó ser titular de la marca “RESTAURANT MIRAOLA”, debidamente inscrita ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), bajo el registro N° 880.771, para distinguir en clase 43 “servicios de restaurant”. Esta marca fue solicitada el 14 de septiembre de 2009 y registrada el 9 de abril de 2010. Sin embargo, y de acuerdo a lo informado por NIC Chile, el nombre de dominio en litigio “miraolas.cl” se registró el 2 de noviembre de

NOPLGXCRZX

2006 a nombre de Nicolás Felipe Glasinovic Vernon, y luego se transfirió a Comercial El Mañio Ltda., por lo tanto la marca registrada “RESTAURANT MIRAOLA” es posterior al registro del nombre de dominio “miraolas.cl” en litigio.

En cuanto al uso por parte del revocante de la marca “RESTAURANT MIRAOLA”, este solo lo demostró mediante prueba documental de años posteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en litigio.

Sobre la letra b) del artículo 20, el asignatario del nombre de dominio no contestó la demanda con el objeto de argumentar cuáles son sus derechos o intereses legítimos. Sin embargo, y de acuerdo a lo informado por NIC Chile, el nombre de dominio en litigio “miraolas.cl” es anterior al registro de la marca comercial “RESTAURANT MIRAOLA”.

Por último, respecto de la exigencia de la letra c), el revocante sostuvo que Comercial El Mañío Limitada registró el dominio con abierta mala fe, ya que lo hizo sabiendo que la marca comercial “RESTAURANT MIRAOLA” le pertenecía, en circunstancias que el representante legal y socio de la demandada -Glasinovic- era trabajador dependiente de Servicios Gastronómicos Francisca Munizaga E.I.R.L, y antes de Sociedad El Coihue Ltda. Sin embargo, de acuerdo a la prueba aportada, el revocante no probó ser titular de la marca respecto de la cual alegó tener derechos previos, ya que la marca comercial fue solicitada y registrada años después de la creación del nombre de dominio en conflicto; tampoco demostró el uso del signo “RESTAURANT MIRAOLA” en el mercado anterior a noviembre del año 2006, no siendo posible concluir una mala intención o engaño por parte del titular:

d) El artículo 16 de la Reglamentación señala que “el cambio de titular de un nombre de dominio tendrá lugar en caso de cesión, sucesión por causa de muerte o por resolución de autoridad jurisdiccional, de acuerdo a las disposiciones del procedimiento respectivo.” En el presente caso, el cambio de titular operó por cesión, cuyo procedimiento se encuentra regulado en el “Procedimiento de Gestión para Nombres de Dominio y Contactos en .CL” o “Procedimiento de Gestión”, que forma parte de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL. El punto 4.2 prescribe que: “El cambio de titular: Es la modificación de los datos del titular del dominio, lo que puede abarcar también los datos de identificación: nombre o razón social, dirección de correo electrónico y documento de identidad, en el caso que este último hubiera sido informado. Este procedimiento tendrá lugar en la medida que no se encuentre bloqueado el dominio y el contacto administrativo deberá declarar que asume la responsabilidad por la operación”. El inciso segundo añade que “para los dominios inscritos antes del 1 de diciembre de 2013, será necesario que este procedimiento sea iniciado por el actual titular completando el formulario disponible en nuestro sitio web. En este formulario deberá

NOPLGXCRZX

adjuntar la copia del RUT del actual titular, los datos del nuevo titular y la dirección de correo electrónico que identifica la cuenta de usuario del futuro contacto administrativo, entre otros datos."

De acuerdo a la doctrina mayoritaria, se estima que la naturaleza jurídica de un nombre de dominio correspondería a un contrato de prestación de servicios con NIC Chile, de manera que el titular tendría un derecho de propiedad sobre su derecho personal, por lo que en la práctica cuando se cede un nombre de dominio se trata de una cesión de derechos personales que emanan del contrato de prestación de servicios celebrado con NIC Chile y que se rige por el derecho privado. La cesión de un nombre de dominio es permitida por la Reglamentación de NIC Chile en virtud de la cual el titular transfiere por un acto entre vivos sus derechos personales, por lo cual el nuevo titular, esto es, el cesionario, adquiere los mismos derechos y obligaciones que su antecesor, ocupando su posición jurídica. Por ende, el quejoso yerra al señalar que el cambio de titular en materia de Registro de Dominio .Cl, genera un nuevo titular y una nueva inscripción, haciendo aplicable el artículo 11 de la Reglamentación, pues con ello desconoce que en el caso de un cambio de titular en virtud de una cesión, NIC Chile no exige pago ni tampoco se publica en una lista de "dominios inscritos", ni es susceptible de ser objeto de una revocación temprana;

e) Por otra parte, la revocación tardía es de derecho estricto, porque las causales del artículo 20 aludido son taxativas. Por lo mismo, la decisión no es contradictoria, en tanto el revocante no pudo probar los requisitos copulativos y concurrentes de esa disposición;

f) Termina señalando que observó las normas sobre arbitraje consagradas en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL y la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL, conocidas por las partes.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°.- Que según lo prescribe el artículo 82 inciso segundo de la Constitución Política de la República, tratándose del ejercicio de la función disciplinaria, los tribunales superiores de justicia solo pueden invalidar resoluciones jurisdiccionales "en los casos y en la forma que establezca la ley orgánica constitucional respectiva". Esa ley, el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, establece que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional. Sólo procederá cuando la falta o abuso se cometa en sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación o definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, sin perjuicio de la atribución de la Corte Suprema para

NOPLGXCRZX

actuar de oficio en ejercicio de sus facultades disciplinarias. Se exceptúan las sentencias definitivas de primera o única instancia dictadas por árbitros arbitradores, en cuyo caso procederá el recurso de queja, además del recurso de casación en la forma.

2°.- Que conforme se dejó expresado en lo expositivo, las faltas y abusos graves que se atribuyen a la magistrada, se resumen en la ausencia de fundamentación de la decisión recurrida, al tenor de los argumentos que sustentaron la demanda de revocación tardía, corroborados con la prueba aportada al juicio, y que en su conjunto permitían, dice el quejoso, la resolución favorable a sus pretensiones.

3°.- Que conforme se observa del fallo censurado, son hechos del proceso los que siguen:

i.- Juan Gabriel Rodolfo Eugenio Del Real Armas dedujo demanda de revocación tardía en contra de comercial El Mañío Limitada, persona jurídica del giro bar restaurant, representada por Nicolás Felipe Glasinovic Vernon, a fin de que se revoque el dominio “miraolas.cl”;

ii.- La sociedad demandada no compareció al proceso;

iii.- En cuanto al nombre de dominio “miraolas.cl” se registra lo siguiente:

- 12-10-2001: creación de dominio a nombre de Maximiliano Eugenio Del Real Mihovilovic;

- 30-10-2003: renovación de dominio por 2 años;

- 12-12-2005: dominio borrado por no pago;

- 02-11-2006: creación de dominio a nombre de Nicolás Felipe Glasinovic Vernon;

- 06-11-2008: renovación de dominio por 2 años;

- 29-11-2010: renovación de dominio por 2 años;

- 08-12-2012: renovación de dominio por 2 años;

- 09-12-2014: renovación de dominio por 2 años;

- 07-12-2016: renovación de dominio por 7 años;

- 08-08-2018: dominio trasladado a cuenta de usuario por petición de titular mediante formulario de cambio de titular;

- 05-05-2019: renovación de dominio por 1 año;

- 10-05-2018: se cambia de titular de dominio y queda bajo la titularidad de Comercial El Mañío Ltda.;

- 05-05-2019: dominio renovado por 1 año;

iv.- El revocante es dueña de la marca “RESTORANT MIRAOLA”, inscrita ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, bajo el registro N° 880.771, en clase 43 “servicios de restaurant”.

NOPLGXCRZX

La referida marca fue solicitada el 14 de septiembre de 2009 y registrada el 9 de abril de 2010;

v.- Comercial El Mañio Limitada presentó solicitud para la marca “MIRAOLAS”, la que fue rechazada por oficio del INAPI de agosto de 2018, en virtud de lo previsto en el artículo 20 letras f) y h) de la Ley 19.039, atendido que conducía a engaño o error respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios y por presentar igualdad, semejanza gráfica y fonética respecto de la marca “RESTORANT MIRAOLA”.

4°.- Que el juez árbitro arbitrador fallará conforme a lo que su prudencia y equidad le dictamine, empero como es obvio, estas razones de prudencia y equidad deben satisfacer las reglas del buen pensar humano y de la justicia, en términos de ser comprensibles racionalmente, ser lógicas en su expresión, y basarse en argumentos que pueden ser sustentados a partir de conocimientos adquiridos por la experiencia o la ciencia. Por ello, cada vez que las partes otorgan facultades con tal amplitud a un árbitro, deben estar conscientes de que el éste puede apartarse de las reglas legales para resolver la controversia, si en su fallo justifica las razones de prudencia o de equidad que le llevan adoptar su decisión.

5°.- Que conforme lo dispone el artículo 20 de la Reglamentación, para la procedencia de una acción de revocación tardía en caso de que la inscripción del dominio sea abusiva, es menester que concurran tres requisitos: a) que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos; b) que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y c) que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe.

6°.- Que en lo tocante al primer requisito del citado artículo 20, debe tenerse en consideración que el revocante es dueño de la marca “RESTORANT MIRAOLA” desde el año 2009. Por otro lado, no puede ponerse en discusión que la aludida marca no es idéntica desde el punto de vista gráfico o conceptual con el dominio del titular (RESTORANT MIRAOLA/ Miraolas.cl), pues esa identidad exige la correspondencia absoluta entre ambas, sin embargo, el nombre de dominio es engañosamente similar al del reclamante. En efecto, se ha sostenido como criterios de cotejo de marcas comerciales complejas, es decir aquellas compuestas por más de una palabra, que resulta relevante la visión de conjunto, en que no cabe diseccionar la nomenclatura de estas marcas, pues los consumidores no reparan en diferencias cuantificables y de detalles sino por la impresión general del nombre compuesto. A ello se añade que la persistencia de la marca en los consumidores está determinada no por el número o totalidad de los componentes, sino por el

NOPLGXCRZX

elemento dominante y distintivo. Luego, es dable concluir que en las denominaciones de ambas que se encuentran en comparación “RESTORANT MIRAOLA / Miraolas.cl”, si bien no son idénticas, según se dijo, el vocablo dominante, distintivo e identificador y que es común a ambos es “MIRAOLA”, de manera tal que en la comparación fonética e ideológica se presentan como semejantes en ambas denominaciones.

7°.- Que lo expresado debe además relacionarse con la negativa del INAPI de agosto de 2018 para registrar la marca “MIRAOLAS” a nombre de Comercial El Mañio Limitada, fundado justamente en lo previsto en el artículo 20 letras f) y h) de la Ley 19.039, pues la pretendida marca conducía a engaño o error respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios y por presentar igualdad, semejanza gráfica y fonética respecto de la marca “RESTORANT MIRAOLA”.

Es cierto que marcas y dominios son privilegios distintos, en tanto la primera es un signo distintivo que indica que ciertos bienes y servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Desde el punto de vista económico comercial la marca tiene por objeto ayudar a los consumidores a identificar y adquirir los productos y servicios, que por su carácter y calidad se ajustan a sus necesidades. El propósito y, por tanto la protección legal que se busca con el sistema registral, no es otro que identificar los productos y servicios frente a los de la competencia, indicar la procedencia empresarial, señalar la calidad y características y realizar y reforzar la función publicitaria. Por su parte, el registro de un nombre de dominio constituye una forma de uso de una denominación en internet, con el objeto de que terceros sean capaces de identificar servicios y productos de su titular en el mundo virtual, constituyendo la extensión y uso de la marca comercial en ese entorno. En este sentido, se habla de distintividad sobrevenida del nombre de dominio que se identifica con la marca comercial, en un uso compatible con las funciones de distintividad de estos signos.

8°.- Que lo dicho tiene relevancia a la hora de entender que el nombre de dominio es engañosamente similar al nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca o expresión respecto de la cual alega tener derechos previos. Estas últimas circunstancias se evidencian respecto del dominio “miraolas.cl” al mes de octubre de 2001, fecha de creación de dominio por Maximiliano Eugenio Del Real Mihovilovic, quien es socio de Comercial e Inmobiliaria El Coihue Limitada, creada en noviembre de 1994 y que explotaba el aludido restorant; hijo de Juan Gabriel Rodolfo Eugenio Del Real Armas (dueño de la marca desde el año 2009) y cónyuge de Francisca Munizaga Preece, quien a través de Servicios Gastronómicos Francisca Munizaga E.I.R.L. en la actualidad usa y explota la marca en cuestión. Es cierto que el dominio a nombre del mencionado Del Real Mihovilovic fue “borrado”

NOPLGXCRZX

en diciembre de 2005 por no pago, empero esta circunstancia no desvanece el conocimiento que terceros consumidores y destinatarios de los servicios tenían de la marca en cuestión, pues si bien en noviembre de 2006 se creó el mismo dominio pero ahora a nombre de Nicolás Felipe Glasinovic Vernon, en los hechos el conocimiento y utilización previa de la marca se constata en la circunstancia que la revocante explotó el restorant a lo menos desde el año 2005, época en que Glasinovic Vernon prestaba servicios para Comercial e Inmobiliaria El Coihue Limitada en el local donde funciona el restorant, lo que por lo demás debe vincularse con los diversos pagos de patente municipal; antecedentes que apreciados en su conjunto permiten concluir que el revocante usó la marca "RESTORANT MIRAOLA" con anterioridad a la fecha de creación del nombre de dominio por el actual titular (noviembre de 2006).

9°.- Que en lo concerniente al segundo requisito del artículo 20 en examen, debe advertirse que el titular del dominio no contestó la demanda ni se apersonó al proceso con la finalidad de demostrar su interés sobre el nombre de dominio, o bien controvertir aquel que reclama la quejosa, lo que tiene relevancia a la hora de sopesar su interés con el que logró demostrar la demandante y si bien tal pasividad no puede ser interpretada como un allanamiento a las pretensiones de la revocante, lo cierto es que ésta demostró un legítimo interés en el uso de la marca comercial y el nombre de dominio, conforme a lo que se ha venido razonando, a lo que debe añadirse en dicho examen que se trata de empresas competidoras del mercado, por ofrecer servicios en el área de la alimentación, de manera que la utilización de la página web por parte de su titular haría real el peligro de inducir a error o confusión a los usuarios promedios de internet respecto de la calidad y procedencia de los servicios. Ello, porque no existe entre la marca y el dominio elementos que puedan considerarse diferenciadores para determinar que no habría confusión para el público consumidor referido al giro del revocante y afectar el área de protección de su marca, antecedentes que permiten desestimar cualquier interés que se arrogue la demandada.

10°.- Que por último, la tercera exigencia del artículo 20 referido a que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe, debe considerarse que la misma disposición establece circunstancias que sirven para demostrar tal intencionalidad respecto del asignatario del dominio y son: a. 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; o, b. Que se haya inscrito el nombre de dominio

NOPLGXCRZX

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; o, c. Que se haya inscrito el nombre de dominio o se use con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia; o, d. 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.

11°.- Que conforme a los parámetros que a título ejemplar contempla la normativa, es posible sostener que el titular de dominio, en atención a la relación de trabajo que lo unió al representante legal del mismo con el revocante y las sociedades involucradas en la explotación del restorán aludido, la forma en que se produjo la creación del dominio por parte del demandado, la circunstancia que -según se lee del correo electrónico acompañado a esta Corte- pretende negociar el aludido dominio a la propietaria de la marca registrada, la semejanza entre los signos distintivos involucrados en la litis, el mismo rubro comercial que desarrollan las partes -conforme se deriva de la fotografía incorporada al juicio- permite sostener la evidente confusión a que se induce a los usuarios, lo que escapa del azar y más bien, dada la vinculación entre el titular original del dominio y el revocante a que se ha hecho alusión, permite asentar razonablemente que se trata de una conducta intencional de la demandada con el objeto de beneficiarse del nombre del restorán Miraola y confundir a los consumidores.

12°.- Que por último, es cierto que en las asignaciones de dominio resulta aplicable el principio first come, first served que favorece al titular, pero requiere para su consideración que ambas partes se encuentren en condiciones de igualdad jurídica, por lo que no se trata de una regla absoluta, atendido que cede cuando, como en este caso, el revocante ha acreditado legítimos derechos previos a la inscripción del nombre de dominio en relación a la denominación “MIRAOLAS.CL”, lo que impide descartar que el uso de dominio por el actual titular no vaya afectar la actividad y servicios del revocante.

13°.- Que, en consecuencia, los elementos de convicción incorporados al proceso permiten concluir que habiéndose configurado la causal de revocación tardía, en que el demandado actuó sabiendo o debiendo saber la grave afectación que producía con su registro a los derechos de la demandante, procedía acoger la pretensión y al no decidirlo así la jueza recurrida, por haber efectuado con su decisión una equivocada apreciación de los antecedentes del proceso de particular relevancia, incurrió en una de las faltas o abusos graves denunciados, que debe ser corregida por la vía del presente recurso de queja.

NOPLGXCRZX

Visto, además, lo dispuesto en el artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales, **se acoge el recurso de queja** deducido por el abogado Diego Sánchez Fuentes, en representación de Juan Gabriel Rodolfo Eugenio Del Real Armas, en contra de la sentencia de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la jueza árbitro arbitrador Carmen Paz Álvarez Enríquez en autos arbitrales Rol N° 30.322, y en consecuencia se hace lugar a la solicitud de revocación tardía manifestada en su demanda del expediente arbitral tenido a la vista y se dispone que al revocante se le asigna el nombre de dominio “miraolas.cl”.

Agréguese copia de esta sentencia a los autos arbitrales tenidos a la vista.

No existiendo mérito para la remisión de estos antecedentes al Tribunal Pleno, se prescinde del trámite a que hace referencia el inciso final del artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la ministra Lilian Leyton Varela.

No firma la Fiscal Judicial señora Gutiérrez, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Rol N° 13.956-2019

JUAN CRISTOBAL MERA MUÑOZ
MINISTRO
Fecha: 25/08/2020 14:50:03

LILIAN ATENAS LEYTON VARELA
MINISTRO
Fecha: 25/08/2020 15:44:10

NOPLGXCRZX

Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M., Lilian A. Leyton V. Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veinte.

En Santiago, a veinticinco de agosto de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

NOPLGXCRZX

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl