

Santiago, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno.

VISTO:

Se substanció una causa ante el Juez Árbitro, de carácter arbitrador o amigable componedor, doña Janett Fuentealba Rollat, caratulada “Tulio Mosso SPA vs. Inversiones Torino SPA”, sobre revocación de los dominios “.cl” denominados “colchonesmosso.cl” y “tuliomosso.cl”.

Por sentencia definitiva de 2 de febrero de 2021, la aludida juez rechazó la demanda de revocación temprana interpuesta por Inversiones Torino SpA. y, en consecuencia, se mantuvo los nombres de dominio tuliomosso.cl y colchonesmosso.cl en el actual titular, Tulio Mosso SpA.

En contra de esa sentencia el abogado don Guillermo Villarroel Sanhueza, en representación del demandante, interpuso recurso de queja.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el recurso de queja deducido se imputa al juez árbitro haber incurrido en faltas o abusos graves en la dictación de la sentencia, siendo ellas, en resumen, las siguientes:

a. - **Interpretación errada de la ley:** La que funda en que se yerra en la determinación del verdadero sentido, alcance y contenido respecto a los criterios utilizados en la legislación marcaria para establecer la identidad, cuasi identidad o similitud existente entre dos signos, a nivel gráfico, fonético y/o figurativo. A este respecto, resulta pertinente destacar que al apreciar dos o más signos en conflicto con el objetivo de establecer o descartar su semejanza, la evaluación del juzgador debe considerar ciertas pautas de comparación que resultan útiles para dicha operación estimativa, al considerar todos los elementos que componen la estructura interna de las expresiones en cuestión, los cuales no se limitan a la apreciación global o de conjunto, sino que también incluye: “(ii) *La primera impresión, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto;* y (iii) *La búsqueda del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de una marca denominativa compuesta, a fin de compararla con otra marca*”.

Aplicando correctamente dichos criterios al caso de marras, se llega a la necesaria conclusión de que los signos en cuestión comparten la expresión central y determinante “MOSSO”, respecto de la cual Inversiones Torino SpA. posee derechos marcarios previos, diferenciándose los signos en disputa únicamente en la adición de expresiones que no logran agregar distintividad por resultar genéricas, descriptivas y/o de uso común, esto es, “COLCHONES” y “TULIO”.



Afirma, la quejosa, que la preponderancia de “MOSSO” en dichos conjuntos influye necesariamente en la mente del público; sobre todo considerando la fama, notoriedad y reconocimiento de las marcas comerciales registradas con anterioridad por Inversiones Torino SpA.; y, que los accesorios en cuestión no resultan ser suficientemente distintivos como para diferenciarlos absolutamente, ya que se limitan ya sea a describir un producto determinado o indicar un nombre común, dando la impresión que se trata de signos que derivan uno del otro o que están relacionados respecto al elemento preponderante, pudiendo llevar a pensar que proceden de un mismo origen empresarial.

Estima que el árbitro se equivoca en la interpretación que desarrolla respecto de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en lo referente al análisis de la relación existente entre los productos y servicios que se encuentran protegidos e identificados bajo los signos de su mandante y los productos que la contraria ofrece .

Concluye que, conforme a todo lo expuesto, afirmar que no existe semejanza gráfica y fonética o relación alguna entre los signos en cuestión respecto a los rubros o ámbitos a los cuales aplican, más allá del uso comercial, se aleja totalmente del razonamiento equitativo a la luz de las máximas de la lógica y de la experiencia, por lo que no se entiende cómo la S.J. Árbitro llegó a sus conclusiones contrarias.

b.- Falsa apreciación de los antecedentes del proceso: Indica que esta causal concurre cuando se dicta una resolución judicial o fallo arbitrariamente, apreciándose erróneamente los antecedentes del proceso para su dictación.

En la especie, esto queda demostrado toda vez que la S.J. Árbitro establece el supuesto interés preferente que asiste al actual titular del nombre de dominio en disputa en base a antecedentes que indicarían un uso real y efectivo, fundantes de un supuesto reconocimiento del mismo respecto a las expresiones “Colchones Mosso” y “Tulio Mosso”, desconociendo al mismo tiempo los antecedentes probatorios aportados por mi representada en el proceso

Los antecedentes a los que hace referencia el S.J. Árbitro, y que utiliza como base para fundamentar la aplicación del criterio de reconocimiento que menciona como uno de los fundamentos de sus conclusiones, corresponden a copias simples de la escritura de constitución de la sociedad Tulio Mosso y Compañía Limitada y de la inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de la actual titular, que sólo dan cuenta de su existencia legal y su fecha de origen, más no de un reconocimiento o notoriedad; certificados de nacimiento y defunción de tres personas con apellido



“MOSSO”, que solo dan cuenta del uso patronímico de dicha expresión para su identificación personal, más no como antecedente que legitima su uso comercial respecto de productos en el mercado ni mucho menos un reconocimiento general; y, finalmente, un catálogo del año 2016 relativo a productos identificados bajo el signo “Colchones Reposso” y fotos de un local 14 comercial y una fábrica, en los cuales no se aprecia el uso específico de “MOSSO” para identificar colchones, camas y sofás camas; documentos que, por tanto, de ninguna manera son demostrativos del supuesto reconocimiento en diversas regiones del país ni del uso comercial del signo “MOSSO” que la S.J. Arbitro Arbitrador de NIC Chile pretende extraer de su apreciación, no siendo eficaces en modo alguno para dicha conclusión y, consecuentemente, para aplicar los criterios de uso y reconocimiento respecto a la contraria.

Asimismo, la legitimación que se atribuye a la contraria por parte de la S.J. Arbitro Arbitrador de NIC Chile, en base al criterio de uso comercial no se desprende de los antecedentes acompañados en el proceso, sobre todo considerando que en los colchones, camas y sofás camas que el actual titular de los nombres de dominio en disputa ofrece en su contenido no se identifican bajo el signo “MOSSO”, sino que por la expresión “REPOSSO”, no siendo necesario para el desarrollo de su actividad comercial.

Además, respecto a la razón social del demandado como fundamento para legitimar su uso, tampoco resulta suficiente para dicho propósito, toda vez que la sola constitución de una sociedad con un nombre comercial o de fantasía determinado no implica por sí mismo un interés legítimo, especialmente considerando que en nuestro país no existe ninguna restricción previa en la determinación de los nombres de las sociedades, razones sociales o nombres de fantasía que las empresas utilizan.

Concluye solicitando que se acoja en definitiva el presente arbitrio a fin que se aplique la medida disciplinaria de amonestación, y en atención a la falta y abuso grave cometido, se invalide la sentencia dictada, acogiendo la demanda de mi representada, asignándole los nombres de dominio y a Inversiones Torino S.p.A.;

SEGUNDO: Que, en su informe de fecha 4 de marzo del año en curso, la jueza árbitro señala que el fallo recurrido desarrolló y explicó las pretensiones de ambas partes y, expresamente señaló que el quejoso no logró demostrar su “interés preferente”, junto con la inscripción abusiva del demandado sobre los nombres de dominio “colchonesmosso.cl” y “tuliomosso.cl” por lo que fue rechazada su demanda.



Refiriéndose a las faltas o abusos que le son atribuidas, señala ha aplicado correctamente la ley, toda vez que acató estrictamente las exigencias impuestas en el numeral 4° del artículo 640 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, desde el considerando cuarto al décimo explicitó las razones de prudencia y equidad que sirven de fundamento a dicha sentencia.

A mayor abundamiento, indica que el presente recurso de queja no significa la apertura de una nueva “instancia” que permita al tribunal superior revisar el mérito de la resolución impugnada, como si se tratara de una apelación, menos aún si se tiene en cuenta que -en ejercicio de la autonomía de la voluntad- las partes convinieron en sustraer del conocimiento de la justicia ordinaria las materias relacionadas con el contrato celebrado (ante NIC Chile) sometiéndose a la justicia arbitral privada.

Con todo, del examen de la sentencia recurrida en el proceso, se comprueba que no ha incurrido en ninguna de las graves faltas o abusos que la sociedad quejosa denuncia.

Por el contrario, esta Juez Arbitro se hizo cargo de todos los argumentos de las partes y ha entregado su razonamiento lógico que la ha llevado a rechazar la demanda, sin que haya actuado reñidamente con los parámetros que fija la ley: justicia y equidad.

Por lo mismo, si bien pueden o no compartirse tales fundamentos, lo cierto es que no hay falta o abuso grave por parte del sentenciador, y mucho menos, se ha cometido una falta que pueda ser calificada como grave.

En este contexto, cabe señalar que el supuesto error en la interpretación de la ley marcaría, que expone el quejoso en su recurso, es improcedente en un proceso de revocación de nombres de dominio tramitados en Nic Chile, porque precisamente este litigio no es un juicio sobre marcas, competencia desleal, nulidades u oposiciones, que corresponden a otras instancias judiciales, sino un litigio especial, sometido a arbitraje de un árbitro arbitrador, a las Políticas de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL y a la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile.

En consecuencia, pese a la confusión que comete el quejoso, sobre el marco normativo aplicable a los procesos de revocación de nombres de dominio, no es correcto concluir que existe una falta o abuso grave por una errónea interpretación de la ley, porque el derecho marcario invocado en el recurso es sólo un antecedente más que se puede tener en consideración en los litigios de revocación de dominio. Asimismo, su alcance no fue tergiversado y, como se indicaba previamente, la naturaleza del arbitraje permite resolver este tipo de



controversias, determinando el alcance y aplicación de las normas, en forma armoniosa con los principios de prudencia y equidad.

Por esto, en el considerando noveno del fallo recurrido, se fundamentó la decisión al respecto señalando lo siguiente: *“Que la comparación entre los rasgos esenciales de las marcas comerciales y de los nombres de dominio en litigio, como se ha planteado en la controversia que nos ocupa, resulta necesario para valorar las restricciones sobre los últimos que derivan de la protección de derechos de propiedad industrial y de las reglas de la competencia desleal. Asimismo, se precisa examinar la conducta y posición de quien registró los nombres de dominio colchonesmosso.cl y tuliomosso.cl para establecer si vulnera el derecho de marca por el uso y difusión del signo protegido. En efecto, la semejanza idónea para producir el riesgo de confusión debe provenir, con carácter directo, de una apreciación de conjunto, sintética, desde los elementos que la componen, desde el punto de vista visual y gráfico, para generar la confusión que el privilegio industrial trata de prevenir. En este caso, se debe tener presente la capacidad de diferenciación del consumidor medio, a partir del supuesto y constatación de que los usuarios de internet son normalmente conocedores de la más mínima variación en un nombre de dominio conduce a un destino diferente, y porque ellos desempeñan un rol activo en la percepción del nombre de dominio, que suelen pulsar para acceder al mismo. Así, con este criterio, la similitud afirmada por el revocante cabe concluir que los nombres de dominio colchonesmosso.cl y tuliomosso.cl resultan claramente diferenciables de la denominación MOSSO en particular, si se tiene en cuenta el público frente al cual pretenden distinguirse los signos en disputa, que se restringe a los usuarios de la red”*.

Adicionalmente, en cuanto a la alegación formulada en el recurso de queja sobre la no consideración de otros factores que debiesen influir en la comparación de los signos en conflicto “mosso” y “colchonesmosso.cl” o “tuliomosso.cl” -ejercicio que es propio de un litigio marcario-, tampoco implica que esta Juez Arbitro haya incurrido en una falsa interpretación de ley, porque la validez de los derechos marcarios es sólo un antecedente más a considerar en un proceso de revocación de nombres de dominio.

Por esto, y según consta en los considerandos cuarto al décimo, el fallo recurrido expuso latamente todos los fundamentos considerados para resolver la controversia y determinar tanto, si el actual titular detentaba un interés legítimo, como si la inscripción de los nombres de dominio “colchonesmosso.cl” o “tuliomosso.cl” había sido abusiva.



Por otro lado, en cuanto a la supuesta falsedad en la apreciación de los hechos que expone el quejoso, cabe señalar que para apreciar y determinar si el demandado tenía un interés preferente sobre los nombres de dominio en disputa, se hizo una detallada referencia en la parte considerativa del fallo, de la totalidad de la prueba acompañada por ambas partes. En efecto, como ninguna de las partes objetó legalmente la prueba rendida por su contraria, se les atribuyó a dichos medios, el valor probatorio que en derecho corresponde.

Por último, cabe agregar que en el proceso de revocación se realizó una inspección personal del tribunal el día 22 de enero de 2021, en virtud de la solicitud efectuada por el demandado en su contestación. Esto permitió a esta sentenciadora formarse una mejor convicción sobre los hechos discutidos, ya que dicha inspección aportó más información que los que acompañaron las partes en sus escritos de demanda y contestación. Por ende, fue posible apreciar todos los hechos sobre los cuales se justifica el fallo recurrido, aunque el quejoso estime que los antecedentes ofrecidos por la demandada fueran insuficientes para acreditar la notoriedad y uso de los nombres de dominio colchonesmosso.cl y tuliomosso.cl.

Atendido lo anterior, junto con apreciar toda la prueba rendida por ambas partes, se efectuó una inspección personal del tribunal que permitió a esta Juez Arbitro determinar fundadamente la notoriedad y uso comercial que el quejoso pone en duda en su recurso de queja.

Por lo mismo, a diferencia de lo que se pretende en el recurso, no existió una falsa apreciación de los hechos, sino una apreciación completa de los hechos presentados por las partes y disponibles en internet, para formar una convicción sobre el interés legítimo del actual titular y la desacreditación de la línea argumentativa del actor.

Que, en estas circunstancias, no puede el Tribunal de alzada conociendo de este recurso de queja, como lo pretende el quejoso - ya que no se está ante un litigio sobre marcas, competencia desleal, nulidades u oposiciones, que corresponden a otras instancias judiciales-* transformarse en una segunda instancia revisando los hechos y ponderando nuevamente la prueba rendida en el proceso.

Por esta razón, no habiendo incurrido en un incumplimiento al deber de fundamentación que el legislador ha impuesto a quien falle en carácter de árbitro arbitrador y, no habiendo cometido las faltas o abusos graves que argumenta el quejoso, se solicita a este Tribunal tener presente que el examen de cada uno de



los motivos que se aducen para fundar el presente arbitrio excede con creces su ámbito de competencia.

Por ende, efectuar una nueva revisión de los hechos y nuevo escrutinio de la exégesis y aplicación del derecho, significaría distorsionar la naturaleza y finalidad de dicho recurso.

TERCERO: Que según está prescrito en el artículo 82 de la Constitución Política de la República, *“en uso de sus facultades disciplinarias”*, los tribunales superiores de justicia, sólo 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, dispone que el recurso de queja tiene por finalidad exclusiva corregir las faltas o abusos *“graves”* cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional. En consecuencia, el recurso de queja comporta primeramente una forma de ejercicio de la función disciplinaria, cuya procedencia está determinada por la comisión de faltas o abusos de carácter *“grave”*. Viene al caso recordar que a propósito de este recurso se señaló en su oportunidad lo que se transcribe: *“El Ejecutivo propuso que se corrigieran por este camino, ‘las faltas o abusos de gravedad extrema que se cometieren en la dictación de resoluciones’, modificando la situación vigente que autoriza acoger el recurso frente a cualquier falta o abuso”* (Raúl Tavolari Oliveros, *“Nuevo Régimen de los Recursos de Casación y Queja”*, ConoSur, 1996, páginas 10 y 11);

CUARTO: Que, por consiguiente, aun cuando el remedio legal pueda traducirse en la invalidación de una sentencia que es reflejo de su componente jurisdiccional, nunca debe perderse de vista que el recurso de queja constituye un mecanismo de control del cumplimiento de deberes ministeriales, de manera que únicamente ante la constatación de infracciones de entidad mayor puede provocarse ese efecto de anulación. En suma, este recurso no significa la apertura de una nueva *“instancia”* que permita al tribunal superior revisar el mérito de la resolución impugnada, como si se tratara de una apelación, menos aún si se tiene en cuenta que -en ejercicio de su autonomía de la voluntad-, las partes convinieron en sustraer del conocimiento de la justicia ordinaria las materias relacionadas con el contrato celebrado, sometiéndose a la justicia arbitral privada;

QUINTO: Que, así las cosas, mirado el asunto desde la óptica que confieren esos lineamientos esenciales, ha de indicarse sobre las faltas o abusos atribuidos en el recurso, que como se colige de lo expresado en el primer considerando de esta sentencia, aquellas se circunscriben a refutar en razón de distintos argumentos lo concluido en definitiva en el fallo que se impugna.



Para arribar a la decisión que rechazó la demanda de revocación de los nombres de dominio .CI, intentada por la empresa Inversiones Torino SpA en contra de Tulio Mosso SpA, la jueza árbitro acató estrictamente las exigencias impuestas en el numeral 4° del artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, puesto que en las motivaciones de su fallo explicitó las razones de prudencia y equidad que le sirven de sustento.

Luego, no existiendo un incumplimiento al deber de fundamentación que el legislador ha impuesto a quien falla en carácter de árbitro arbitrador, lo cierto es que el examen de cada uno de los motivos que se aducen para fundar el presente arbitrio excede con creces el ámbito de competencia que la ley otorga a esta Corte precisamente para el conocimiento y resolución de un recurso de queja, dado que efectuar una nueva revisión de los hechos y un nuevo escrutinio de la exégesis y aplicación del derecho -según se explicara-, significaría distorsionar la naturaleza y finalidad este recurso;

SEXTO: Que, luego de lo dicho, acontece en este caso, que no obstante no advertirse en el fallo impugnado que la jueza árbitro recurrida al decidir como lo hizo haya realizado alguna conducta que la ley reprueba y que sea necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las facultades disciplinarias que asisten a este Tribunal, resulta ser, además, que el recurso en examen no satisface el requerimiento enfatizado en el motivo Tercero, desde que sus postulados no dan cuenta de modo alguno de una falta o abuso “grave” cometido en la dictación de la sentencia definitiva arbitral. Esta sola constatación determina, también, que el recurso deba ser necesariamente desestimado.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, **se rechaza, sin costas**, el recurso de queja formulado en la petición principal de la presentación de fecha 8 de febrero del presente año, sin costas, por estimarse que concurrió razón plausible para su interposición.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del abogado integrante señor Patricio Carvajal Ramírez.

Rol N° 1149-2021 (Queja)





XVWSKGBLZC

Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Hernan Alejandro Crisosto G., Antonio Ulloa M. y Abogado Integrante Patricio Ignacio Carvajal R. Santiago, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno.

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

