FALLO ARBITRAJE DE DOMINIO

BRICKS.CL

En Santiago a 11 Abril del año 2014, Gonzalo Sánchez Serrano, juez árbitro arbitrador, designado para resolver la disputa respecto del dominio BRICKS.CL, oficio Nº 1725 vengo en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de Nic Chile, he asumido.

De acuerdo al citado oficio son parte en esta causa como primer solicitante representante legal (INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS REYES LTDA) con domicilio en Kennedy 7447 depto 82, Las Condes, Santiago y por el segundo NESTLE CHILE SA, domiciliado Av. Isidora Goyenechea 2800, Of.4201, piso 42, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 9 de noviembre de 2012, se recibió en mi casilla de correo Oficio Nº 1725 materia solicita Arbitraje dominio BRICKS.CL en el cual se me propuso como juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Con fecha 16 de noviembre de 2012, de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo, notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y mediante correo electrónico con firma electrónica a NIC Chile y con copia informativa a las partes citándolas a una audiencia de conciliación consignación de fondos y/o fijación de normas de procedimiento para el día 6 de diciembre de 2012 a las 18:45 horas, lo cual consta en autos.

3. Que en la fecha y a la hora citadas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del primer y segundo solicitante Llamadas las partes a conciliación, no se produce acordándose las bases del procedimiento.

4. Que la primera solicitante, hace las siguientes alegaciones de mejor derecho, en resumen lo siguiente:

   Habiendo mi representada solicitado el registro de la expresión BRICK.CL como dominio de Internet ante NIC Chile, con fecha 13 de agosto de 2012, dentro del plazo legal y de acuerdo al artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio

CL, la parte contraria presentó una solicitud competitiva, con fecha 20 de agosto de 2012, respecto del mismo nombre de dominio. Luego de no prosperar la mediación contemplada en el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, se procedió a la designación del árbitro respectivo por parte de NIC CHILE, recayendo la nominación en UD., y procediéndose a dictar las normas de procedimiento para el presente arbitraje.

Mi representado solicitó el nombre de dominio BRICK.CL de buena fe, hecho del que da cuenta tanto el uso en el comercio de la expresión utilizada como nombre de dominio (BRICKS) por parte de mi representada, como el hecho que mi representado haya constituido con anterioridad una sociedad de responsabilidad limitada, cuya razón social es precisamente BRICKS GESTIÓN E INVERSIÓN INMOBILIARIA LIMITADA.

Cabe asimismo hacer presente, a fin de evitar confusiones, que la señalada es una sociedad nueva, que se constituyó de acuerdo a escritura social de fecha 17 de agosto de 2012, y que si la solicitud de nombre de dominio fue realizada el día 3 de agosto de 2012 bajo el nombre de otra sociedad se debió precisamente a que en la señalada fecha ella todavía no se encontraba en funcionamiento, correspondiendo a una acción llevada a cabo en el contexto del registro de la nueva sociedad, con la precisa finalidad preventiva de evitar que un tercero solicitara el nombre de dominio con que se pretendía identificar a la nueva empresa. Fue por esta legítima razón que mi representada procedió a su registro.

En efecto, nuestra inscripción del nombre de dominio BRICK es un caso de lo que según la doctrina podría ser caracterizado como "*logical choice*", esto es, de un conflicto fortuito originado en las características del sistema, en el que habiendo más de un solicitante, el primero de ellos utiliza el nombre de dominio de buena fe, sin que sea posible concluir que la asignación del nombre de dominio genere perjuicios efectivos al segundo solicitante, consecuencia de ello operaría el principio "*first come, first served*".

Estos hechos permiten concluir que mi representado está haciendo uso efectivo de su razón social, una de las formas en que se individualiza su empresa, para poder posicionarla en la plataforma virtual de Internet.

Debemos hacer presente a este Tribunal Arbitral, que mi representado también solicitó con fecha 03 de agosto de 2012 el nombre de dominio BRICKS.CL, ante el cual Nestlé presentó una oposición 20 de agosto de 2012, ello basado en los mismos argumentos. Sin duda, que lo que ocurre en este caso es que se busca bloquear e impedir que mi representada pueda ejercer su derecho de identificación en la Internet mediante su razón social, fundado en una marca que no usan en nuestro país.

Los argumentos expuestos, que por sí solos permiten a UD. descartar la existencia de un actuar malicioso por parte de mi representada en la solicitud del nombre de dominio en disputa, se ve refrendado por un segundo elemento, esta vez de Derecho: la buena fe es el principio general que informa el actuar de los solicitantes, siendo excepcional y sujeto a prueba por quien lo alegue la existencia de una conducta de mala fe. Por esta razón, si el oponente argumentara que nuestra solicitud es contraria a la buena fe, deberá probarla puesto, que a nuestro favor la ley contempla la presunción de buena fe.

B) Improcedencia De Protección Invocando Una Marca Comercial. Inexistencia De Riesgo De Confusión.

Adicionalmente, adelantándonos a los argumentos que pueda desarrollar la oponente, debemos señalar que los giros en que se desenvuelven comercialmente ambas empresas resultan tan disímiles, que resulta imposible siquiera pensar en la existencia de un riesgo de confusión para el consumidor dentro del mercado.

En efecto, según nos hemos podido imponer con ocasión de la segunda solicitud presentada por nuestra oponente sobre el mismo nombre de dominio, la parte contraria invoca registros marcarios de que es titular, que comprenden la expresión BRICKS, pero que corresponden a las clases 30-32, alegando un peligro de confusión y dilución marcaria.

Frente a esta situación, no podemos sino dejar en evidencia que este riesgo no existe en el caso de autos, bastando para tales efectos con apreciar la notoria diferencia que existe entre la actividad desarrollada por mi representada (construcción) y los productos comprendidos dentro de la protección dispensada por el clasificador 30-32, que corresponden a productos alimenticios.

UD. debe además tener presente que, conforme se ha resuelto consistentemente por la jurisprudencia arbitral, la protección que confiere la existencia de un registro marcario, invocada en autos por la oponente, no opera ante todo evento, sino que se encuentra limitada por la naturaleza propia de las marcas comerciales, entendido como tal que dicha protección sólo alcanza a la cobertura indicada en el clasificador marcario en el que fue inscrita, acorde con el denominado principio de especialidad marcaria, que inspira toda esa disciplina especial del Derecho.

En este sentido, como hemos adelantado, UD. debe tomar en consideración al momento de dictar su decisión la radical diferencia del giro comercial y efectivo de mi representada con el de la parte contraria, que lleva a que difieran también las clases en las que quedan comprendidas cada una de las actividades o productos ofrecidos (30-31/41), las cuales ni siquiera caen en la categoría de clases relacionadas.

Todas estas razones llevan a descartar absoluta y completamente la existencia de un riesgo de confusión o dilución marcaria, o un posible error por parte del consumidor, siendo razones suficientes para descartar la argumentación desarrollada por la contraria y asignar el dominio solicitada a mi representada.

Sobre este punto debemos además agregar, a mayor abundamiento, que la contrataría ni siquiera hace un efectivo uso de la marca BRICKS en nuestro país, por lo que es impensado que un usuario medio pudiese confundirse con el nombre de dominio de mi representado.

Finalmente, solicitamos a UD. tener presente que incluso en materia marcaria, de acuerdo al listado que se acompaña en un otrosí de esta presentación, la marca invocada en autos (BRICKS) coexiste con otras marcas iguales o similares, no habiéndose producido el riesgo de confusión que los oponentes denuncian respecto de nuestra solicitud, argumento que confirma la inexistencia de los riesgos denunciados en los presentes autos.

C) CRITERIOS APLICABLES A LA ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO.

Diversa jurisprudencia arbitral ha indicado que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico, siendo ésta una cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional.

Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio. Siendo claro que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca solicitada por nuestra representada, por lo tanto lo que ella busca es hacer la correcta asociación entre la marca comercial y el nombre de dominio.

Dada esta función que tienen los nombres de dominio y por el hecho que el nombre de dominio solicitado no sólo corresponde a la razón social de la empresa que utilizará el nombre de dominio, sino que además tiene mi representada una solicitud de marca comercial respecto de él, solicitamos que se aplique a este caso el principio “first come, first served”, actualización del antiguo aforismo jurídico “*prior in tempore prior in iure*”, que en materia de nombres de dominio se traduce en “*el primero que llega es el único servido*” por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado.

Por lo demás, debemos destacar que, un eventual rechazo de nuestra solicitud, estaría vulnerando una garantía constitucional, contemplada en la Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 21, disposición conforme a la cual "La Constitución asegura a todas las personas: el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las norma legales que la regulen", toda vez que se produciría un atentado en contra de la libertad económica y a la libertad de empresa, porque impediría que mi representada de a conocer sus productos en el mundo de internet y utilice su marca en el mundo de internet.

Por otra parte el artículo 14 del reglamento NIC CHILE, 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 válidamente adquiridos por terceros…"

La jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, así se ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado.

Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma.

En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombres de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de

dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes.

Conforme con lo expuesto, faltan en el caso de autos dos de los requisitos exigidos por la jurisprudencia: en primer término, porque mi representada tiene un interés legítimo en el registro del nombre de dominio solicitado, dado que este corresponde a su razón social y a la marca comercial con que pretende identificarse en el mercado; y en segundo lugar, y más importante, porque no afecta los derechos del oponente, dado que por el principio de especialidad que rige en materia marcaria mal podría pensarse que el solicitar el nombre "BRICKS" para identificar servicios de construcción podría producir una afectación, por vía de riesgo de confusión, con la marca registrada por la oponente para distinguir productos alimenticios.

Es dable hacer presente la siguiente consideración a este Tribunal a fin de evitar cualquier tipo de suspicacia. Tal como dijéramos en la demanda, el nombre de dominio se solicitó por una sociedad que distinta a la que detenta la razón social. Hacemos presente que ellas tiene una relación directa pues en ambas es socio Miguel Santalices Tarragó, ello da cuenta copia de la escritura pública presentada en el otrosí de esta presentación.

De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión provocará que mi representada no pueda utilizar el nombre de dominio como un identificador de sus productos en Internet, vulnerando con ello el derecho que tiene de utilizar su razón social, además de la libertad de empresa.

Conforme a lo anterior, estimamos que nuestra contraparte no posee un mejor derecho al nuestro.

En razón de todas las consideraciones mencionadas y de las facultades que el reglamento del ha dotado a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, venimos en solicitar se conceda el registro del nombre de dominio BRICK.CL a la empresa que represento, en razón de los antecedentes de hecho y de derecho que hemos expuesto en esta presentación.

5. Al efecto acompaña los siguientes documentos:

- Orden de visita de propiedades en la cual consta el uso del signo bricks.
- Serie de avisos publicitarios que consta el uso de la expresión bricks.
- Fotografía de factura N° 25 donde consta la razón social de la Inmobiliaria.
- Copia de la escritura de constitución de sociedad donde consta su razón social y su nombre de fantasía.

- Impresión de la página del Servicio de Impuestos Internos (SII) donde consta la iniciación de actividades y el giro de mi representada.
- Impresión de la página web del NIC Chile de diversos nombres de dominio que comienzan con “BRICK” sin que su titular sea NESTLE.
- Impresiones de la página del INAPI referente a búsqueda de marcas que comiencen con BRICK.
- Factura de Chilectra donde aparece a nombre de la Inmobiliaria Bricks.
- Copia de la escritura pública de INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS REYES LTDA

6. Que el segundo solicitante hace las siguientes alegaciones de mejor derecho, en resumen lo siguiente:
   En este mismo contexto, como parte de su estrategia comercial, NESTLE CHILE S.A. ha registrado numerosas marcas identificadoras de toda clase de productos de su comercialización, dentro de las cuales se encuentra, precisamente, la marca BRICK, registro N° 915.777, (renovación del antiguo registro N° 591.654, registro que, a su vez renovó al ex-registro N° 361.863, inicialmente concedido en 1991), para distinguir “helados, hielo”, en la clase 30 y “bebidas analcohólicas; jugos en estado natural, limonadas, aguas y bebidas gaseosas; aguas minerales de mesa, naturales y artificiales”, en la clase 32.
   La existencia de este registro permite concluir que el término BRICK se encuentra legalmente protegido en nuestro país y es asociado a mi representado, en forma exclusiva y excluyente, desde hace más de 20 años, tiempo en el que los productos ofrecidos por mi representado han sido identificados y reconocidos por parte del consumidor que habitualmente consume dichos productos. En este sentido, al ser el nombre de dominio solicitado en autos (BRICKS) cuasi-idéntico o, al menos, muy similar a la marca ya registrada por mi mandante en el mercado (BRICK), de asignársele dicho nombre de dominio al demandado o primer solicitante, necesariamente será objeto de una asociación a los productos comercializados por NESTLE CHILE S.A., causando todo tipo de errores o confusiones entre el público cibernauta, desviando clientela de un lugar a otro, privándolo además del derecho a promocionar sus productos “BRICK” vía web.
   En base a lo anterior, queda en evidencia que la asignación de un nombre de dominio como el que se disputa en autos, que resulta cuasi-idéntico al nombre o marca por el cual los productos de mi mandante son reconocidos en el mercado, a un tercero distinto de la demandante, produciría confusión en los cibernautas, producto del reconocimiento que tiene BRICK en el mercado, beneficiando con la fama e imagen reconocida de productos de primera calidad de NESTLE CHILE S.A., a una persona ajena a ella, ya que es un hecho que el público consumidor y los mismos cyber navegantes de Internet

entenderán que el nombre de dominio que se disputa en autos está relacionado con el demandante, dueño de la marca individualizada precedentemente, hecho que importa una incuestionable infracción a las normas que rigen la asignación de los nombres de dominio .cl y que configura el mejor derecho de que goza mi representado.

En efecto, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de INTERNET es conocido e identificado dentro de la red. El nombre de dominio es, en consecuencia, un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico (e-mail), conversaciones instantáneas, etc.

Como una forma de poder solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, se han establecido tanto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile como en la jurisprudencia de los Jueces Árbitros, diversos criterios que deben ser conjugados y analizados de manera de dar solución a dichos conflictos. Entre los criterios mencionados está el principio del "First Come First Served", la Teoría del Mejor Derecho, el Legítimo Interés y la Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver una disputa como la presente.

I) First Come First Served:

En conformidad con este principio, en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio. Sin embargo, este principio no es absoluto ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados para la asignación de un dominio en disputa, por cuanto dicho principio operaría única y exclusivamente "por defecto" de un mejor derecho.

En este sentido, es relevante señalar que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional apoyan nuestra tesis planteada. Ejemplo de lo anterior es lo sostenido por Rodrigo Moretti Oyarzún al señalar que "en síntesis, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho aún; mejor derecho que en nuestro análisis está determinado por el respaldo en marcas comerciales".

En efecto, el párrafo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL dispone: *"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 válidamente adquiridos por terceros"*.

Pues bien, si bien es cierto que el principio “first come, first served” es un principio que rige de manera general en materia de asignación de nombres de dominio, en el presente caso se configura una excepción a dicho principio, el cual necesariamente deberá ceder ante consideraciones de mejor derecho como la que detenta mi representado sobre la expresión BRICK, lo que le otorga protección respecto de las expresiones idénticas o confusamente similares que se pretendan utilizar en el mercado, a fin de impedir dicho uso. En virtud del registro previo de dicha marca, resulta evidente que mi mandante goza de un mejor derecho para utilizar dicha denominación como nombre de dominio.

Consecuentemente, el principio “first come, first served” no encuentra aplicación en el caso de autos, en el que se deben analizar las consideraciones de mejor derecho que a continuación se exponen.

II) Teoría del Mejor Derecho:

Como se ha señalado, NESTLE CHILE S.A. tiene un mejor derecho a la asignación del nombre de dominio de autos, el cual se encuentra dado por la titularidad sobre la marca registrada BRICK, singular del nombre de dominio disputado en autos, nombre a través del cual son conocidos algunos de sus productos en el mercado.

La finalidad de la inscripción de un nombre de dominio es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea ésta natural o jurídica, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente sobre éste, mediante el cual será reconocido por los usuarios de Internet y a través del cual publicitará o distinguirá sus productos o servicios. Los derechos otorgados por el hecho de ser el titular de un privilegio industrial forman parte del patrimonio de la persona natural o jurídica que lo detenta. Por lo mismo, producto de la cuasi-identidad existente entre el dominio disputado en autos y la marca registrada por mi representado, el demandado no puede pretender la titularidad de un dominio que se asemeje de tal manera a los derechos previamente adquiridos por mi representado, pues las evidentes similitudes entre ambas denominaciones producirán todo tipo de engaños y errores respecto a la procedencia de los productos o servicios ofrecidos por el sitio Web, así como también lo privarán del derecho a utilizar una expresión prácticamente idéntica a aquella de la cual es titular en el mercado, esta vez en el ciber-espacio.

De hecho, tanto la doctrina extranjera como la nacional, han considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en estrecha atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio.

Lo anterior se ve confirmado según lo resuelto por el juez árbitro señor Gonzalo Sánchez Serrano, en el siguiente sentido:

NOVENO:

(…)

Que, por otro lado, la referida disposición de la Reglamentación de NIC Chile señala que los solicitantes no pueden afectar derechos adquiridos válidamente, lo que equivale a sostener que ante una disputa, por un nombre de dominio, si una de las partes logra acreditar que detenta derechos válidamente adquiridos sobre la expresión que conforma el nombre de dominio en disputa, entonces este último deberá serle asignado. Así es reconocido, además, por la jurisprudencia uniforme sobre la materia.

En este mismo sentido, debe tenerse presente que la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) reconoce como un aspecto fundamental para la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión.

En efecto, en su titular preliminar, dicha normativa señala que "se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si 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".

Además, dichos criterios han sido recogidos por diversos artículos de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. En efecto, el artículo 22 de dicho reglamento señala como causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe. Señala además que se entenderá por abusiva si se cumplen ciertas condiciones, tales como "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"*. En base a lo anterior, cabe reiterar el hecho que mi patrocinado cuenta con una marca cuasi-idéntica al dominio solicitado.

En relación con este mismo punto, es decir, los criterios que se han adoptado tanto en derecho comparado como en nuestro país, existe una extensa jurisprudencia que afirma lo señalado anteriormente en cuanto a la importancia y estrecha relación existente entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

En efecto, los Jueces Árbitros, en fallos dictados para la solución de conflictos de asignaciones de nombres de dominio, tienen como argumento central al momento de dictar su sentencia el hecho de existir previamente marcas comerciales ya registradas, las cuales permitan a los usuarios relacionar un producto o servicio con el titular de dicha marca. Lo anterior constituye el fundamento para alegar casos de identidad o cuasi-identidad, por cuanto se señala que lo central en el

análisis de estas situaciones, corresponde a la relación entre el dominio de INTERNET solicitado y el titular del registro marcario.

En efecto, todo lo dicho anteriormente se cumple a cabalidad en este caso a través de la asociación o relación irremediable de la denominación BRICK a NESTLE CHILE S.A., empresa que ha sido titular de dicha denominación en el mercado durante más de 20 años y la cuasi-identidad existente entre el dominio solicitado y la marca registrada por mi mandante, lo que inducirá al público cibernauta a todo tipo de errores o confusiones y generará graves perjuicios económicos y competitivos a mi mandante, de concedérsele el derecho de utilizar dicha expresión a un tercero que no ha acreditado tener mejores derechos que los que tiene NESTLE sobre dicha expresión.

Este criterio debe ser considerado por el examinador al momento de decidir el otorgamiento de un determinado nombre de dominio, como sucede en el caso de autos, velando porque el nombre de dominio por el que en definitiva va a ser reconocida una determinada empresa o persona en el mercado virtual de Internet, no infrinja los derechos adquiridos por terceros en virtud del registro marcario que detente, impidiendo de esta manera una inevitable confusión en el público en general en cuanto a la verdadera empresa o persona que comercializa los productos y/u otorga los servicios.

De acuerdo a todo lo anterior, la eventual concesión del nombre de dominio “bricks.cl” al demandado infringiría de manera inevitable los derechos adquiridos por mi mandante, privándolo del legítimo derecho de identificar sus productos en la web mediante dicha denominación e induciendo al público a un engaño y error en cuanto al origen empresarial y cualidades de los productos o servicios que el demandado pretende ofrecer bajo dicho sitio web.

III) Legítimo Interés:

A lo anterior se puede agregar que mi representado cuenta con un actual y efectivo legítimo interés en el nombre de dominio solicitado, lo que puede constatarse mediante la titularidad del registro marcario invocado en los hechos de esta presentación.

Buena Fe:

Respecto de este principio, resulta evidente que mi mandante actúa de buena fe al solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa, toda vez que dicha solicitud responde a la intención de proteger a los usuarios de eventuales errores y/o confusiones, evitar el desvío de clientela o visitas cibernéticas y de hacer valer los derechos de los que es legítimo titular, los que le confieren prioridad para ser dueño del nombre de dominio en disputa.

7. Que el segundo solicitante presentó al efecto los siguientes documentos:

- Impresión de PDF denominado “Guía de Proyecto Bopki Nestlé Crecimiento”, donde se evidencia el uso de la expresión “BRICK” por parte de Nestlé, como formato novedad del producto NESTLÉ CRECIMIENTO.
- Impresión obtenida de la página web www.haut-touch.com/2011/03/30/nestle-crecimiento/, que acredita el uso de la expresión “BRICK” en el producto NESTLÉ BRICK CRECIMIENTO 1+.
- Impresión obtenida de la página web, www.bopki.com/es/p/nestle-crecimiento/info-del-proyecto/, donde se evidencia el uso de la expresión “BRICK” e incluso su plural “BRICKS” por parte de Nestlé.
- Impresión obtenida de la página web oficial de Nestlé, www.nestle.cl y de su link www.comebienvivebien.cl/Productos/, donde se acredita el uso de la expresión “BRICK” por parte de Nestlé en el producto SAVORY CASSATA BRICK.
- Impresión obtenida de la página web oficial de Nestlé, www.nestle.cl y de su link www.comebienvivebien.cl/Productos/, relativa a la información nutricional del producto SAVORY CASSATA BRICK de Nestlé.
- Reporte obtenido de la página web, www.systm.cl/marcas, conteniendo los registros marcarios, vigentes y caducados, para las marcas BRICK y BRICKS a nombre de SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A., matriz de NESTLÉ CHILE S.A.

8. Que con fecha 21 de enero del 2013, se notificó a las partes el período de respuestas.

9. Que el primer solicitante realizó las siguientes alegaciones:

a) IDENTIDAD ENTRE LA MARCA COMERCIAL CON EL NOMBRE DE DOMINIO EN DISPUTA.

La identidad alegada por Nestlé entre la marca registrada por éstos y nuestra solicitud de nombre de dominio no es real, sino que es más bien aparente, porque el nombre de dominio es utilizado por mi representado en sus correos electrónicos. A diferencia de Nestlé quien no utiliza el nombre como una marca registrada (tal como se señalará) al no haber uso se descarta el riesgo de confusión por lo que mal puede provocarse “riesgo de confusión” en el consumidor nacional.

Puesto que carece de un vínculo muy fuerte entre el producto Nestlé y la marca. Este no es el caso, puesto que el producto NO ES COMERCIALIZADO EN CHILE, entonces mal puede un consumidor nacional confundirse con la existencia del nombre de dominio de mi representado.

Afirmamos que estos productos no son comercializados en Chile por dos motivos:

La prueba presentada por NESTLE de impresiones de diversas páginas web son de sitios WEB ESPAÑOLES en consecuencia son consumidores de dicho país.

La marca no es conocida en Chile ni permite establecer una relación con los productos Nestlé. La mejor prueba de ello, es que el demandante, a fin de acreditar el uso en el mercado chileno de la marca en cuestión cita como ejemplo la expresión “Savory Cassata Brick”, expresión donde resulta evidente que el uso signo con fuerza distintiva es “Savory”, dado que “Casatta” es genérica por identificar el producto y “Brick” lo es por establecer una de sus cualidades.

Los rubros son completa y radicalmente distintos, en consecuencia los canales de distribución son distintos y no hay forma o manera que estos se topen. Mi representado se dedica a la gestión inmobiliaria, por lo cual los clientes, el público y los consumidores distintos a aquellos que buscan productos NESTLE, el rubro de esta empresa es el alimenticio, por lo que la propia demandante ha alegado.

En consecuencia, todo lo argumentado por NESTLE en su demanda se basa exclusivamente sólo en supuestos y mera expectativas no pudiendo con ello considerarse como ser un argumento válido y justo.

b) USO EFECTIVO DEL NOMBRE DE DOMINIO.

Mi representado, hace un uso efectivo del nombre de dominio en cuanto al uso de la cuenta de correo, utiliza un pie de firma con el tal como lo muestra esta imagen:

Tal como puede apreciar Sr. Árbitro, no hay mención alguna a alimentos, es más deja en claro que su giro es la “gestión inmobiliaria” por lo mismo no tiene interés en dicho rubro, por lo cual nunca lo utilizará para comida. Por consiguiente, tal como se señalara, los canales de distribución y comercialización son distintos.

De los considerandos citados hay varios puntos semejantes con el caso de mi representada:

No pretende utilizar el nombre de dominio para el rubro alimentos.

Existen otros dominios que comienzan con brick a nombre de terceros (prueba acompañada al presentar la demanda)

NUNCA existió Nestlé como titular del nombre de dominio, ¿por qué ahora preocuparse de ello?

10. Que el segundo solicitante realizó las siguientes alegaciones:

Supuestos derechos del primer solicitante de autos sobre la expresión “BRICKS”

Conforme a la información desplegada en el sitio web oficial de NIC Chile y conforme a la información que consta en estos autos, el solicitante del nombre de dominio en disputa, “bricks.cl”, es

INMOBILIARIA LOS REYES LIMITADA, no don Miguel Santelices Tarragó.

En virtud de lo señalado precedentemente, independientemente de que el primer solicitante haya acompañado copia de una escritura de constitución de sociedad mediante la cual se acredita que don Miguel Eugenio Santelices Tarragó junto a don Andrés Felipe Santelices Tarragó integran, como socios, una Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada “BRICKS GESTIÓN E INVERSIÓN INMOBILIARIA LIMITADA”, no ha logrado demostrarse en autos la pertenencia de INMOBILIARIA LOS REYES LIMITADA, primer solicitante del nombre de dominio disputado en autos, a dicha sociedad. En consecuencia, de los antecedentes aportados en autos resultaría imposible acreditar los supuestos mejores derechos que el primer solicitante, INMOBILIARIA LOS REYES LIMITADA, poseería respecto de la expresión en disputa, por cuanto de la propia escritura de constitución consta que éste no es socio. Por el contrario, dichos antecedentes sólo logran acreditar el interés que don Miguel Santelices, como persona natural y tercero ajeno al juicio, poseería sobre la expresión en cuestión. Lo anterior, por cuanto don Miguel Santelices Tarragó e INMOBILIARIA LOS REYES LIMITADA son personas jurídicas distintas y patrimonialmente independientes, a los cuales no resulta posible atribuirles los derechos del otro. Por lo tanto, a menos que don Miguel Santelices Tarragó sea uno de los socios de INMOBILIARIA LOS REYES LIMITADA y haya aportado todos sus bienes y/o derechos a dicha sociedad o bien, haya aportado expresamente todos los bienes y/o derechos de propiedad de BRICKS GESTIÓN E INVERSIÓN INMOBILIARIA LIMITADA a dicha sociedad, el primer solicitante de autos carecería absolutamente de cualquier tipo de derecho o legítimo interés sobre el dominio en disputa, viéndose únicamente beneficiado por el principio del “first come, first served”.

Mejores derechos y legítimo interés de NESTLÉ CHILE S.A., como filial chilena de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., sobre la expresión “BRICK” y su plural “BRICKS”

Como bien se acreditó en autos, NESTLÉ es titular de múltiples registros marcarios en Chile inscritos a nombre de la matriz suiza, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Pues bien, dentro de dichos numerosos registros marcarios se encuentran precisamente las expresiones BRICK y BRICKS, cuyos registros y usos en el mercado datan, a lo menos, de 1980.

En efecto, al contrario de lo señalado por la contraparte, la marca BRICK es actualmente utilizada y comercializada por NESTLÉ en el mercado del rubro alimenticio chileno para distinguir una cassata de helado de leche trisabor de vainilla, frutilla y chocolate, producto que se ha encontrado presente en el mercado alimenticio chileno desde 1980,

logrando posicionarse definitivamente como un reconocido producto de NESTLÉ que goza del prestigio, calidad, cualidades y características propias de su origen empresarial.
Bajo este contexto, siendo el nombre de dominio disputado en autos cuasi-idéntico a la marca sobre la cual NESTLÉ posee legítimos derechos desde hace más de 30 años y siendo dicha marca efectivamente utilizada hoy en día en el mercado alimenticio nacional, quedan perfectamente acreditados en autos el legítimo interés de mi mandante (como filial chilena de la matriz suiza dueña del registro en cuestión), su mejor derecho o derecho preferente a la asignación del nombre de dominio en cuestión y su buena fe al disputar dicha expresión.
La argumentación del mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa por parte de mi mandante, fundado precisamente en la titularidad de diversos registros marcarios, aún cuando se refieran única y exclusivamente al rubro alimenticio, resulta aún más convincente si se toma en consideración el hecho de que el primer solicitante carece absolutamente de derechos sobre la expresión disputada, tal como se explicó en el punto N° 1 de esta presentación.
A mayor abundamiento, aún en el caso de que el primer solicitante demostrara, mediante medios de prueba adicionales a los ya aportados en autos, poseer relación con la sociedad BRICKS GESTIÓN INMOBILIARIA y, por ende, efectivamente poseer un legítimo interés sobre la expresión “BRICKS”, dicho interés sería posterior a los derechos adquiridos por NESTLÉ sobre las marcas BRICK y BRICKS que, tal como mencionamos previamente, fueron registradas por primera vez en nuestro país hace más de 30 años. La misma conclusión puede desprenderse de la factura de prestación de servicios aportada por el primer solicitante como prueba en autos: ésta, aparte de ser emitida por Chilectra S.A. a nombre de BRICKS LTDA., sociedad de la cual INMOBILIARIA LOS REYES LTDA. no forma parte, fue emitida con una fecha posterior a la de la solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa y, en cualquier caso, con una fecha posterior a aquella en que NESTLÉ adquiere derechos sobre las expresiones BRICK y BRICKS.
En conclusión, frente a una solicitud de nombre de dominio fundada nada más que en el principio del “first come, first served”, en la que además intentan invocarse derechos pertenecientes a terceras personas que no resultan ser partes en la disputa a fin de construir un interés en el nombre de dominio en cuestión, versus los efectivos derechos que mi mandante posee y ha poseído durante más de 30 años sobre la expresión BRICK y que alguna vez poseyó sobre su plural BRICKS, dichos derechos marcarios, aún cuando se limiten única y exclusivamente al rubro alimenticio, debiesen primar por sobre una falta absoluta de derechos sobre la expresión solicitada.

Posibilidad de inducir al público cibernauta a error o confusión
Atendido que los nombres de dominio tienen por objeto la identificación de un usuario en la web, sin regirse por las mismas reglas que regirían a las marcas comerciales, es decir, sin regirse por el principio de la división de clases, es absolutamente justificado sostener que la asignación del nombre de dominio en disputa a una persona distinta del titular de cuasi-idéntico registro marcario induciría a los usuarios de la web a todo tipo de errores o confusiones.
En efecto, siendo BRICK una expresión actualmente utilizada en el mercado alimenticio por mi mandante, reconocida por los consumidores y asociada por más de 30 años al mismo, resulta evidente sostener que dichos consumidores se verán inducidos a pensar que, de ingresar dicha dirección o nombre de dominio en la web, se verán inmediatamente conducidos a un sitio de internet con contenido alimenticio o nutricional administrado por mi mandante.
En efecto, cabe hacer hincapié en el hecho de que la solicitud de autos incorpora íntegramente a la marca previamente registrada por mi mandante, no constituyendo más que su plural, sin agregar complemento denominativo adicional alguno que permita diferenciarla adecuadamente de la expresión registrada y utilizada por mi mandante en el mercado desde 1980. En virtud de lo señalado, es lógico para el consumidor incurrir en el error explicado en el párrafo precedente si el primer solicitante de autos se limita únicamente a reproducir la expresión por la cual se designan e identifican los productos de mi mandante en el mercado, sin agregar un complemento adicional que le permita diferenciar adecuadamente sus servicios del nombre con que los productos de mi mandante son reconocidos en el mercado, tal como lo sería, por ejemplo, una denominación referente al rubro de la sociedad: “inmobiliariabricks.cl”, “bricksgestioninmobiliaria”, “brickslimitada” u otro similar. En dicho caso, al contrario de lo que sucede en el caso de autos, el riesgo de inducir a los usuarios de la web a los errores o confusiones descritos precedentemente se vería efectivamente reducido. Es precisamente esto lo que sucede en el ámbito marcario. Hoy es posible la coexistencia de marcas idénticas, para productos o servicios distintos y no relacionados, precisamente porque existe una división por clases. Al no existir para los nombres de dominios una división por clase, resulta fundamental para los casos en que hayan productos que efectivamente se comercialicen con una determinada marca, otorgarle al dominio una distintividad o diferenciación particular. Es precisamente la inclusión de palabras como “inmobiliaria”, “gestión”, “limitada” y/o similares la que permitirá que los cibernautas puedan acceder al sitio web correcto sin tener que caer en equívocos o confusiones.
Bajo nuestra perspectiva, el dominio en disputa enfrenta por una parte a una empresa que lleva comercializando un producto, con exactamente la

misma marca que el dominio en disputa, por más de 30 años en el mercado local, versus una sociedad constituida hace menos de 6 meses, cuyo nombre no tienen ningún tipo de reconocimiento o arraigo hasta la fecha. Lo anterior, estimamos, permite concluir fundadamente que Nestlé no solo cuenta con derechos previos válidamente adquiridos, sino que también un mayor interés sobre el dominio en disputa, el cual se desprende de la necesidad e intención de proteger una marca, respecto de la cual actualmente está, y ha estado por más de 30 años, comercializando un producto de consumo masivo y por lo mismo con un alto grado de identificación por un público amplio y diverso.

11. Que con fecha 7 de marzo de 2013, atendido al mérito de autos se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

1.- Que el fundador del sistema de administración de nombres de dominio, señor Jon Postel señaló que el principio básico sobre el cual se estructura la reglamentación RFC 1591 es la “buena fe”.

2.- Que de los antecedentes allegados a este tribunal, este sentenciador ha concluido que ambas partes están y han actuado de buena fe.

3.- Que los rubros en conflicto son absolutamente disímiles, en efecto por un lado el primer solicitante está enfocado al rubro inmobiliario y de la construcción mientras que por otro lado la segunda solicitante es titular de registros al interior de la familia alimenticia (clases 30 32 del Clasificador de Niza)

4.- Que teniendo en cuenta la disparidad de rubros, a juicio de este tribunal, no existe ni la más remota posibilidad de confusión o error entre los consumidores ni de dilución de la marca registrada. Dado lo anterior, los derechos del titular de la marca en cuestión no se verán bajo ninguna circunstancia afectados.

5.- Que el primer solicitante revela tener conocimientos en materia de marcas comerciales al invocar el principio de especialidad marcaria, los mismos conocimientos que lo tendrán advertido acerca de lo que dispone la ley de marcas 19.039 sobre las sanciones en caso de infracción de una marca comercial es decir cuando se utiliza una expresión en un rubro para el cual un tercero es titular de una marca registrada.

SE RESUELVE:

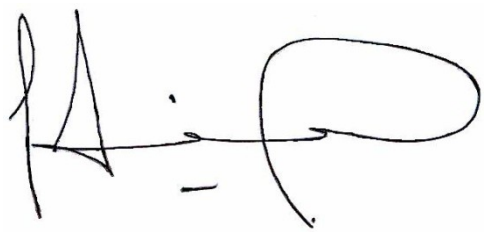
i. Se asigna el nombre de dominio **BRICKS.CL representante legal (INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS REYES LTDA) Rut: 76.202.780-1**

ii. Se elimina la solicitud de NESTLE CHILE SA Rut: 90.703.000-8

iii. Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Lucía Cristi Torrealba RUT: 7.043.449-0 y doña María José Arancibia Obrador, RUT: 15.385.586-2, ambas de mi mismo domicilio.



Gonzalo Sánchez Serrano
Juez Árbitro Arbitrador

Lucía Cristi Torrealba
RUT: 7.043.449-0

María José Arancibia Obrador
RUT: 15.385.586-2