SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
brittalimentos.cl

Santiago, lunes diecinueve de mayo de dos mil catorce.-

VISTOS:

Con fecha 19 de marzo de dos mil trece, don Joe Leonardo Britt Barrios, con domicilio en 13 Norte Nº 853, comuna y ciudad de Viña Del Mar, solicitó la inscripción del nombre de dominio “brittalimentos.cl” ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 3 de abril de dos mil trece la sociedad Britt Chile Limitada, representada por Francisco Carey, ambos domiciliados en Av. Isidora Goyenechea 2800, of. 4201, piso 42, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “brittalimentos.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile Nº 18.547 de 27 de septiembre de 2013 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 30, sólo el segundo solicitante en rebeldía del primero, durante esta etapa, hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 37, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el que no fue evacuado por las partes.

A fs. 38, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y

controvertido el siguiente: Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “brittalimentos.cl”.

A fojas 45, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 19 de marzo de dos mil trece, don Joe Leonardo Britt Barrios, solicitó la inscripción del nombre de dominio “brittalimentos.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 3 de abril de dos mil trece la sociedad Britt Chile Limitada, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “brittalimentos.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento sólo el segundo solicitante, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante hizo valer sus derechos y defensas y al efecto expresa que Britt Chile Limitada solicitó el nombre de dominio de autos, a modo de oposición a la primera solicitud y con el objeto de hacer valer sus argumentos y pruebas que acreditan su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “brittalimentos.cl”, el cual en definitiva, solicita le sea asignado.

Que, en cuanto al derecho, define los nombres de dominio y luego se refiere a los criterios que existen y que se deben conjugar y analizar de manera de dar solución a los conflictos de nombres de dominio y menciona el principio “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.

Que así, en cuanto al principio “First Come, First Served”, 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, lo que no sería absoluto, ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados para la asignación de un dominio en disputa, puesto que es titular de varios registros de la marca Britt, registrada en Chile para distinguir productos

relacionados con la industria alimenticia.

Cita además, el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y que dentro de estos derechos válidamente adquiridos, deben considerarse los derechos adquiridos en virtud de las marcas comerciales de las cuales es titular, encontrándose en el nombre de dominio en disputa, íntegramente su marca registrada, la cual goza de un gran nivel de fama y notoriedad. Que por lo expuesto, señala que el presente caso, debe ser solucionado sin poder recurrir al principio “First Come, First Served” puesto que, resulta evidente que concurren otros requisitos que configuran su mejor derecho; a saber, el registro de sus marcas comerciales Britt, que ha creado.

Que en cuanto a la teoría del mejor derecho, expresa que desde mediados de los años 90, Café Britt pensó en el Aeropuerto Internacional de Costa Rica como un lugar donde el viajero debía encontrar sus productos y que en el año 2001 cuando Britt ganó el concurso para operar tiendas de regalos en el Aeropuerto de Costa Rica y el concepto Britt Shop empezó a crecer más allá del aeropuerto y más allá de Costa Rica, Britt decidió expandirse internacionalmente no tanto exportando sus productos, pero si principalmente exportando su modelo de negocios.

Agrega que la compañía decidió activamente perseguir mercados internacionales e invirtió en Perú (2005), Curacao, las Antillas Holandesas (2006), Chile (2007), Miami, St. Thomas (2008), Antigua y Barbuda (2009) y México (2010). Y que la compañía emplea más de 1000 personas y Britt espera alcanzar alrededor de US$80 millones en utilidades en el 2010.

Que en conexión a lo expuesto precedentemente, argumenta que a fin de proteger sus activos de Propiedad Intelectual e Industrial, registró en Chile a través del titular internacional Grupo Café Britt Sociedad Anónima, el 16 de Marzo de 2007, a través del registro N° 782362, según consta de los documentos que acompaña, obtenidos de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

También señala que a fin de dar acceso masivo a los consumidores a los servicios que presta, registró el nombre de dominio brittshop.com el 1 de Febrero de 2005, de acuerdo a copia de la base de dato de la página web www.whois.com de Estados Unidos, que acompaña en un otrosí de su demanda. Que estos antecedentes, permiten dar cuenta de la larga data de las actividades que realiza a través de la marca Britt.

Argumenta que el registro de nombre de dominio, brittshop.cl se encuentra registrado desde el 15 de Marzo de 2012, de acuerdo a la copia simple obtenida de NIC Chile y que a mayor abundamiento, cuenta con el registro de los siguientes nombres de dominio en Chile, tal como consta en la página de Nic Chile, Alimentosbritt.cl, Britt.cl, Brittcafe.cl, Brittcoffee.cl, Cafebritt.cl, Coffebritt.cl y coffeebritt.cl.

Afirma que como consecuencia directa de lo anterior, adoptó como estrategia comercial

registrar la denominación con la cual son identificados sus productos y servicios que ofrece a los consumidores como marca comercial y que registró en Chile las siguientes marcas comerciales:

- BRITT, registro N° 782362 , concedido con fecha 1 6 de Marzo de 2007, renovado por la solicitud Nº 866169, concedido para distinguir productos en la clase 29.
- BRITT, registro N° 787303 , concedido con fecha 1 6 de Mayo de 2007, concedido para distinguir productos en la clase 31.
- BRITT, registro N° 782363, concedido con fecha 16 de Mayo de 2007, concedido para distinguir productos en la clase 33.
- BRITT, registro N° 789052, marca mixta, concedido con fecha 14 de Junio de 2007, concedido para distinguir productos en la clase 33.
- BRITT, registro N° 789051, marca mixta, concedido con fecha 4 de Junio de 2007, concedido para distinguir productos en la clase 30. Y agrega, que todas las marcas se encuentran concedidas para aquellas clases que se encuentran relacionadas con la industria alimenticia, a saber, clase 29, 31 y 33.

Luego se refiere a la similitud existente entre el nombre de dominio solicitado en relación con sus marcas de mi mandante, brittalimentos.cl (nombre de dominio solicitado) y Britt (marca registrada) y brittshop.cl (dominio registrado) y agrega que el dominio solicitado, comparte similitudes gráficas y fonéticas con sus marcas previamente registradas, las cuales se encuentran protegidas para proteger, principalmente, alimentos y también con sus dominios previamente registrados: www.brittshop.cl y www.brittshop.com.

Agrega que la existencia de sus marcas registradas en Chile y el Mundo, desde al menos el año 2007, permiten concluir que el término Britt, se encuentra legalmente protegido tanto nacional como internacionalmente y se encuentra asociado exclusivamente a sus productos que presta y que de asignársele dicho nombre de dominio al demandado o primer solicitante, necesariamente inducirá al público consumidor cibernauta, a una errónea asociación preliminar y el primer solicitante se estaría aprovechando de su prestigio ajeno construido durante años.

Que por lo mismo, expresa, producto de la cuasi identidad existente entre el dominio en cuestión y/o las marcas solicitadas y registradas, el primer solicitante, no puede pretender la titularidad de un dominio que se identifica completamente con sus marcas y que corresponde a una marca mundialmente conocida, cual es Britt.

Argumenta además, en lo que respecta a los registros marcarios, y en razón de fundamentos como los anteriores, 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 y cita fallos al respecto y también

las normas sobre revocación de nombres de dominio, contenidas en los arts. 22 y siguientes de la Reglamentación de Nic Chile.

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 invocado por esta parte, 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.

Luego se refiere a los principios del legítimo interés y de la buena fe.

Concluye, que en razón de todas las consideraciones mencionadas, en especial: las marcas registrada Britt, la buena fe, el interés legítimo y los demás antecedentes aportados, que no hay duda de que cuenta con un mejor derecho para ser asignatario del nombre de dominio en cuestión, brittalimentos.cl.

TERCERO: Que sólo la parte del segundo solicitante rindió prueba y para acreditar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal, los siguientes documentos: 1. Impresiones obtenidas de la página web de www.whois.com de Estados Unidos, mediante las que se constatan que el nombre de dominio brittshop.com se encuentra registrado desde el 1 de Febrero de 2005.

2. Impresión obtenida de la página web de www.nic.cl mediante las que se constatan que el nombre de dominio brittshop.cl se encuentra registrado a nombre de mi mandante desde el 15 de Marzo de 2012.

3. Impresiones obtenidas del sitio web oficial www.brittshop.cl en las que se muestran los servicios y productos ofrecidos así como la historia y su misión.

4. Copia simple del registro de la marca BRITT, registro N° 782362 , concedido con fecha 16 de Marzo de 2007, renovado por la solicitud Nº 866169, concedido para distinguir productos en la clase 29.

5. Copia simple del registro de la marca BRITT, registro N° 787303, concedido con fecha 16 de Mayo de 2007, concedido para distinguir productos en la clase 31.

6. Copia simple del registro de la marca BRITT, registro N° 782363, concedido con fecha 16 de Mayo de 2007, concedido para distinguir productos en la clase 33.

7. Copia simple del registro de la marca BRITT, registro N° 789052, marca mixta, concedido con fecha 14 de Junio de 2007, concedido para distinguir productos en la clase 33.

8. Copia simple del registro de la marca BRITT, registro N° 789051, marca mixta, concedido con fecha 4 de Junio de 2007, concedido para distinguir productos en la clase 30.

9. Copias simples de la página web de mi mandante, WWW.CAFEBRITT.CL

10. Copia simple de la información contenida en NIC CHILE en relación al dominio de mi mandante, www.alimentosbritt.cl

11. Impresión de los resultados de búsqueda de la palabra CAFE BRITT del buscador www.google.cl

12. Impresiones de la información sobre CAFE BRITT contenida en la enciclopedia virtual, WIKIPEDIA, obtenidas de la página www.wikipedia.org

13. Set de fotografías de productos comercializados por mi mandante de la marca BRITT.

14. Set de fotografías que demuestran la presencia de la marca BRITT en diferentes mercados, tales como, la relación comercial con la marca PHILIPS y la venta de productos BRITT en el Supermercados JUMBO.

CUARTO: Que según consta de la prueba rendida, el segundo solicitante, la sociedad Britt Chile Limitada, tiene registros a su nombre en Chile, desde a lo menos el año 2007 de la marca “Britt”, cuyas respectivas solicitudes fueron presentadas con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile. Además, tiene inscrito a su nombre ante Nic Chile el nombre de dominio: brittshop.cl, con anterioridad a la fecha de su solicitud del primer solicitante ante Nic Chile.

QUINTO: Que además, la denominación “britt”, de acuerdo a los antecedentes de autos, fue creada, se identifica plenamente y es asociada con la empresa de la parte del segundo solicitante; por lo que el signo pedido resulta cuasi-idéntico a su marca comercial y nombre comercial y además su uso, según el resto de la prueba acompañada, se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante.

SEXTO: Que el agregado de la palabra “alimentos”, que es genérica para el rubro alimenticio, en nada altera lo dicho, por no otorgarle al resto de lo pedido una individualidad propia que la haga diferenciable.

SEPTIMO: Que el primer solicitante no compareció durante el juicio, ni rindió prueba alguna que acreditara un mejor derecho por su parte del nombre de dominio en disputa “brittalimentos.cl”.

OCTAVO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno de los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos “first come, first served”, por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “brittalimentos.cl”.

NOVENO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción

que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “brittalimentos.cl”.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “brittalimentos.cl” al segundo solicitante, esto es a la sociedad Britt Chile Limitada.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “brittalimentos.cl” del primer solicitante don Joe Leonardo Britt Barrios.

III.- Cada parte pagará sus costas.

IV.- Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y en su oportunidad, por correo electrónico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y remítasele el respectivo expediente.

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 63 - 2013.