BROKERSCHILE.CL

Santiago, 09 de Marzo de 2012.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 06 de Septiembre de 2011, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF14855, denominada "Arbitraje dominio brokerschile.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Árbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 09 de Septiembre de 2011 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día Viernes 23 de Septiembre del año 2011, a las 17:45 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **Soc. Brokers Chile Ltda. (Jaime Javier Candia Fonseca),** cédula nacional de identidad 13.811.951-3, domiciliado en Avenida Caupolicán # 499, comuna y ciudad de Temuco, Teléfono: 95765579, e-mail: contacto@brokerschile.cl, jaimecandia@hotmail.com, fstanger@mijusticia.cl quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandado y **Editorial Gestión Ltda. (Editorial Gestión Limitada),** RUT Nº 84.335.100-k, con domicilio para estos efectos en Luis Carrera Nº 1289, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, Teléfono: 562-3677072, e-mail: erika.birkner@bakermckenzie.com, mail@nameaction.com, militza.marinkovic@bakermckenzie.com, registros@nameaction.com, quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 23 de Septiembre del año 2011, siendo las 17:45 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia ambas partes, Soc. Brokers Chile Ltda., representada por Frank Stanger Varas como demandado y Editorial Gestión Ltda., representado por Militza Marinkovic de Backer & Mckenzie, en representación del demandante y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Se efectuó llamado a conciliación, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente a las partes asistentes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 9 a fs. 14 del expediente arbitral.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs.16 a fs. 20 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que Editorial Gestión Ltda. dedujo en contra de Sociedad Brokers Chile Ltda., con el objeto que la asignación del nombre de dominio **"brokerschile.cl**" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:

- El actor señala que es titular del nombre de dominio brokerfinanciero.cl, el cual es casi idéntico al dominio solicitado por el primer solicitante, agregando que en su criterio es imposible una coexistencia entre el nombre de dominio "brokerfinanciero.cl" con el nombre de dominio "brokerschile.cl", puesto que ellos son case idénticos, por lo que sin duda que desviaría a los usuarios que legítimamente quieren acceder al sitio "brokerfinanciero.cl" del actor, pudiendo producir lógicamente en el público consumidor una confusión ya que éste pensará que el nombre de dominio en conflicto en autos pertenece al demandante, al no presentar diferencias sustanciales. Expresa luego el demandante que lo anterior permite suponer que si el actor tiene registrado un nombre de dominio para ofrecer productos o servicios, y existe un nombre de dominio casi idéntico, que no tiene elementos que lo diferencien con el nombre de dominio ya registrado, este nombre de dominio también pertenecerá al mismo propietario, lo que no sería correcto y produciría un perjuicio a mi representado.

- El demandante luego menciona que si bien cuando existe conflicto entre dos solicitantes de un nombre de dominio, la doctrina y jurisprudencia tanto nacional como internacional, han señalado que se deberá privilegiar a aquél que solicitó con anterioridad el nombre de dominio. Dicho principio es conocido internacionalmente como el "first to file system" o "first come, first served. Luego agrega que sin perjuicio de lo anterior, este principio cede ante aquel solicitante que sin ser el primero en solicitar la inscripción de un nombre de dominio en disputa sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre la misma permitiendo que el principio de "first come, first served" ceda ante aquel solicitante que sin ser el primero en solicitar la inscripción de un nombre de dominio en disputa, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre la misma, lo que a su juicio queda demostrado en el caso de autos, ya que el

actor a pesar de ser el segundo solicitante, basó su mejor derecho en la titularidad del nombre de dominio “brokerfinanciero.cl” que es case idéntico al dominio en conflicto, por lo que se estaría infringiendo claramente el nombre de dominio del demandante, si se concede el dominio al primer solicitante.

- En virtud de lo anterior, el demandante agrega que es inapropiado aplicar simplistamente el principio “first come, first served”, que en muchos casos involucra una profunda injusticia y da una mala señal a los actores económicos y que sin embargo, los criterios que están aplicando los árbitros para la solución de conflictos en materia de nombres de dominio en el mundo entero se han ido refinando, de manera que estos jueces han comprendido la necesidad de ir dejando de lado, poco a poco, este criterio inicial para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del Derecho y de la tesis del "Mejor Derecho".

- Expresa el actor a continuación que cuenta con un mejor derecho para adjudicarse el nombre de dominio en disputa en virtud de que es titular del nombre de dominio registrado “brokerfinanciero.cl”, toda vez que los nombres de dominio, al igual que las marcas, son utilizados como un identificador más, pero con la agravante que son de carácter "universal' dado que se desenvuelven en "Internet", donde una persona, en cualquier región, o en cualquier país pueden acceder a ella. De esta manera, agrega, resulta inaceptable que se otorgue el registro del nombre de dominio al primer solicitante, ya que bajo el dominio .cl cada nombre puede ser asignado a un solo solicitante.

- Luego, el actor menciona que el conflicto de autos, debe encuadrarse en la hipótesis de "logical choice", esto es, un conflicto fortuito surgido entre legítimos solicitantes, derivado más bien de la necesaria exclusividad de los nombres de dominio, condición técnica que los diferencia substancialmente de las marcas comerciales, en las que un signo distintivo idéntico puede subsistir sin colisionar, en la medida que sea inscrito en distintas clases. A continuación el actor agrega que el otorgamiento del signo en conflicto a la contraria generaría todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial del nombre de dominio en cuestión ya que este se vincularía al nombre de dominio que ya tiene registrado y que está construido en torno a la palabra “broker”, y todo este capital de posicionamiento honestamente adquirido en virtud de un trabajo serio y profesional se perdería, se diluiría, dando lugar, como ya señalamos anteriormente, a confusiones dado que el demandante no podrían amparar y proyectar sus productos y servicios del mundo real al mundo virtual.

- Por último, el actor concluye que no hay ningún elemento que justifique que el nombre de dominio “brokerschile.cl”, sea adjudicado a la contraparte, por cuanto ha quedado demostrado que este nombre de dominio, es casi idéntico al nombre de dominio registrado por el demandante, lo que producirá sin duda el desvío de los usuarios de las páginas web del actor a una página que no es de su propiedad.

I.4.2.- <u>Traslado de la demanda</u>: : A fs. 22 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados en el Primer Otrosí los documentos con citación de la contraria, y se apercibió al actor respecto al Segundo Otrosí que acompañara el documento ofrecido. El certificado de la notificación por correo electrónico a las partes de esta resolución rola a fojas 23 de autos.

I.4.3.- <u>Contestación de la demanda</u>: De fs. 24 a fs. 27 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual Soc. Brokers Chile Ltda. por medio de su apoderado don Frank Stanger Varas, solicita se le otorgue el nombre de dominio "brokerschile.cl", conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, en los siguientes antecedentes:

- El demandado comienza indicando que los argumentos esgrimidos por la demandante son insuficientes para concluir que ambos dominios son casi idénticos, ya que si bien el prefijo es el mismo, las áreas que evocan los sufijos son muy diversas. Explica que, por una parte tenemos Chile, cuya referencia es sin lugar a dudas al país conocido con ese nombre, lo que implica un sentido espacial y territorial de operación de la demandada. Por la otra, la palabra financiero, no está asociado a un tema territorial, sino más bien a un asunto específico dentro del mercado, cual es el área financiera, por lo que podría considerarse inductor a error algún nombre relacionado con dicha materia, como por ejemplo brokerdefinanzas.cl, brokereconómico.cl, brokerinversiones.cl, lo que no se relaciona en lo absoluto con el dominio del primer solicitante. Agrega a continuación que en el caso del prefijo, tampoco es razón suficiente entender que el mismo podría llevar a una confusión, ya que en primer lugar, a palabra "broker" indica una actividad comercial genérica, no una excluyente que desarrolla la parte reclamante.

- Luego señala que al ser los nombres de ambos dominios plenamente distinguibles y recordables, no hay elementos que permitan deducir la inducción a error consignada, ya que los nombres de ambos dominios son enteramente identificables y una mera comparación de ellos nos lleva a concluir que morfológicamente son diversos en más de un 50 %, por lo que carece de todo asidero lógico y legal, la aseveración de que el demandado pueda aprovecharse de la fama y notoriedad del dominio brokersfinanciero.cl, ya que en primer lugar, brokersfinanciero.cl fue inscrito en una fecha posterior a brokerschile.cl y en segundo, resulta inverosímil que un dominio web alcance tanta fama como notoriedad en un lapso de 3 meses, por lo que no es posible concluir que haya aprovechamiento de algún tipo.

- A mayor abundamiento, el demandado expresa que existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción cuando los nombres de dominios puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien o servicio. Luego señala que de igual modo, tampoco resulta evidente que el demandado haya efectuado o efectúe un aprovechamiento injusto e ilegal del prestigio de Editorial Gestión Limitada, afectando sus intereses, por la sencilla razón que el dominio brokerschile.cl no contiene ningún elemento que pueda inducir, ya sea

mediante comprensión o confusión, a entender que pertenece a Editorial Gestión Limitada, ni tampoco hay argumentos, de acuerdo a lo ya expresado, que lleven a concluir que los usuarios podrían confundir los dominios brokerschile.cl y brokerfinanciero.cl, al momento del acceso virtual.

- En relación a la tesis del mejor derecho que brokerfinanciero.cl tendría sobre brokerschile.cl, cabe manifestar que tal circunstancia posee dos elementos identificables y copulativos, esto eso, que exista primeramente un derecho y en segundo lugar que sea mejor al que la otra parte tenga. Agrega que respecto de lo anterior es menester indicar que los argumentos de la demandante tampoco son capaces de llevar a la presunción de que tiene mejor derecho que el demandado, en primer lugar, porque brokerschile.cl fue inscrito con anterioridad a la fecha con que Editorial Gestión Limitada registró su propio dominio; en segundo lugar, la razón social del demandado es precisamente Brokers Chile Limitada, lo cual se plasma enteramente en el nombre del dominio que se pretende impugnar y en tercer lugar, es altamente improbable que el dominio del demandado pueda invadir la esfera de protección de la demandante, por los argumentos ya consignados.

- Por último, el demandado indica que Editorial Gestión Limitada no ha sido una empresa conocida o relacionada en el tiempo por sus consumidores o usuarios con el nombre de brokerfinanciero.cl, por tanto carece de un fundamento histórico-comercial que la haga acreedora de un mejor derecho que es poseído por el demandado en relación al dominio brokerschile.cl

I.4.4.- <u>Resolución</u> Por resolución de fecha 02 de Diciembre 2011 y que rola a fs. 28 de autos, se proveyó el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la demanda. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 33 y 34 de autos.

I.5.- <u>Prueba</u>

I.5.1.- <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Esta resolución dictada con fecha 02 de Diciembre de 2011, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "**brokerschile.cl**".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 33 y a fs. 34 de autos.

I.5.2.- <u>Prueba documental</u>: Parte demandante.- La parte demandante no rindió prueba documental.

I.5.3.- <u>Prueba documental:</u> Parte demandada.- La parte demandada no rindió prueba documental.

I.6.- <u>Observaciones a la prueba:</u> Ninguna de las partes formuló observaciones a la prueba.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u>

Por resolución de fecha 06 de Enero de 2012, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 35 del expediente arbitral. El comprobante de la notificación por correo electrónico a las partes de dicha resolución rola a fs. 36 de autos.

II. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio “brokerschile.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, **Soc. Brokers Chile Ltda. (Jaime Javier Candia Fonseca),** ha tenido el carácter de demandado y **Editorial Gestión Ltda. (Editorial Gestión Limitada),** ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, entre otros, que: **1º** Es titular del nombre de dominio brokerfinanciero.cl, el cual es casi idéntico al dominio solicitado por el primer solicitante, agregando que en su criterio es imposible una coexistencia entre el nombre de dominio “brokerfinanciero.cl” con el nombre de dominio “brokerschile.cl”, puesto que ellos son case idénticos, por lo que sin duda que desviaría a los usuarios que legítimamente quieren acceder al sitio “brokerfinanciero.cl” del actor, pudiendo producir lógicamente en el público consumidor una confusión ya que éste pensará que el nombre de dominio en conflicto en autos pertenece al demandante, al no presentar diferencias sustanciales; **2º** El principio del "first to file system" o "first come, first served” cede ante aquel solicitante que sin ser el primero en solicitar la inscripción de un nombre de dominio en disputa sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre la misma permitiendo que el principio de "first come, first served" ceda ante aquel solicitante que sin ser el primero en solicitar la inscripción de un nombre de dominio en disputa, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre la misma, lo que a su juicio queda demostrado en el caso de autos, ya que el actor a pesar de ser el segundo solicitante, basó su mejor derecho en la titularidad del nombre de dominio “brokerfinanciero.cl” que es case idéntico al dominio en conflicto, por lo que se estaría infringiendo claramente el nombre de dominio del demandante, si se concede el dominio al primer solicitante; **3º** El

conflicto de autos debe analizarse a la luz de los principios generales del Derecho y de la tesis del "Mejor Derecho"; **4º** Cuenta con un mejor derecho para adjudicarse el nombre de dominio en disputa en virtud de que es titular del nombre de dominio registrado “brokerfinanciero.cl”, toda vez que los nombres de dominio, al igual que las marcas, son utilizados como un identificador más, pero con la agravante que son de carácter "universal' dado que se desenvuelven en "Internet", donde una persona, en cualquier región, o en cualquier país pueden acceder a ella. De esta manera, agrega, resulta inaceptable que se otorgue el registro del nombre de dominio al primer solicitante, ya que bajo el dominio .cl cada nombre puede ser asignado a un solo solicitante; **5º** El conflicto de autos, debe encuadrarse en la hipótesis de "logical choice", esto es, un conflicto fortuito surgido entre legítimos solicitantes, derivado más bien de la necesaria exclusividad de los nombres de dominio, condición técnica que los diferencia substancialmente de las marcas comerciales, en las que un signo distintivo idéntico puede subsistir sin colisionar, en la medida que sea inscrito en distintas clases; **6º** El otorgamiento del signo en conflicto a la contraria generaría todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial del nombre de dominio en cuestión ya que este se vincularía al nombre de dominio que ya tiene registrado y que está construido en torno a la palabra “broker”, y todo este capital de posicionamiento honestamente adquirido en virtud de un trabajo serio y profesional se perdería, se diluiría, dando lugar, como ya señalamos anteriormente, a confusiones dado que el demandante no podrían amparar y proyectar sus productos y servicios del mundo real al mundo virtual.

CUARTO: Que la parte demandada ha señalado como sus argumentos esenciales para ser titular del nombre de dominio en disputa, entre otros, los siguientes: **1º** Los argumentos esgrimidos por la demandante son insuficientes para concluir que ambos dominios son casi idénticos, ya que si bien el prefijo es el mismo, las áreas que evocan los sufijos son muy diversas; **2º** Que al ser los nombres de ambos dominios plenamente distinguibles y recordables, no hay elementos que permitan deducir la inducción a error consignada, ya que los nombres de ambos dominios son enteramente identificables y una mera comparación de ellos nos lleva a concluir que morfológicamente son diversos en más de un 50 %, por lo que carece de todo asidero lógico y legal, la aseveración de que el demandado pueda aprovecharse de la fama y notoriedad del dominio brokersfinanciero.cl, ya que en primer lugar, brokersfinanciero.cl fue inscrito en una fecha posterior a brokerschile.cl y en segundo, resulta inverosímil que un dominio web alcance tanta fama como notoriedad en un lapso de 3 meses, por lo que no es posible concluir que haya aprovechamiento de algún tipo; **3º** Que existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción cuando los nombres de dominios puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien o servicio y que de igual modo, tampoco resulta evidente que el demandado haya efectuado o efectúe un aprovechamiento injusto e ilegal del prestigio de Editorial Gestión Limitada, afectando sus intereses, por la sencilla razón que el dominio brokerschile.cl no contiene ningún elemento que pueda inducir, ya sea mediante comprensión o confusión, a entender que

pertenece a Editorial Gestión Limitada, ni tampoco hay argumentos, de acuerdo a lo ya expresado, que lleven a concluir que los usuarios podrían confundir los dominios brokerschile.cl y brokerfinanciero.cl, al momento del acceso virtual; **4º** Que respecto de lo anterior es menester indicar que los argumentos de la demandante tampoco son capaces de llevar a la presunción de que tiene mejor derecho que el demandado, en primer lugar, porque brokerschile.cl fue inscrito con anterioridad a la fecha con que Editorial Gestión Limitada registró su propio dominio; en segundo lugar, la razón social del demandado es precisamente Brokers Chile Limitada, lo cual se plasma enteramente en el nombre del dominio que se pretende impugnar y en tercer lugar, es altamente improbable que el dominio del demandado pueda invadir la esfera de protección de la demandante, por los argumentos ya consignados; **5º** Que el demandante no ha sido una empresa conocida o relacionada en el tiempo por sus consumidores o usuarios con el nombre de brokerfinanciero.cl, por tanto carece de un fundamento histórico-comercial que la haga acreedora de un mejor derecho que es poseído por el demandado en relación al dominio brokerschile.cl

QUINTO: Que ni la parte demandante ni la parte demandada rindieron prueba de algún tipo en estos autos.

SEXTO: Que por otra parte, la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que: “14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.”. Que este Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada, no contraviene a priori las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por el actor.

SEPTIMO: Que atendido lo expuesto, y en especial, el hecho que las partes no rindieron prueba alguna en este juicio arbitral, este Sentenciador llega a la conclusión que ninguna de las partes logró acreditar un mejor derecho sobre la otra respecto del nombre de dominio “brokerschile.cl”, por lo que en la especie, debe asignarse el nombre de dominio en disputa a la parte demandada, por aplicación del principio del “First Come, First Served”.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio “brokerschile.cl” a **Soc. Brokers Chile Ltda. (Jaime Javier Candia Fonseca), RUT:** 13.811.951-3;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal

La presente resolución es autorizada por los testigos doña Joanna Rojas Negrete, cédula nacional de identidad Nº 13.771.745-k y don Diego Vera Santa María, cédula nacional de identidad Nº 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Joanna Rojas Negrete Diego Vera Santa María