**SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL**
**POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO**
**"bruno.cl"**

**Santiago, jueves veintinueve de junio de dos mil seis.-**

**VISTOS:**

Con fecha 26 de octubre de 2005, la sociedad Auto France Ltda., domiciliada en Prat N° 306, Concepción, solicitó la inscripción del nombre de dominio "bruno.cl".

Posteriormente, con fecha 7 de noviembre de 2005, la sociedad Fundición Bruno S.A., con domicilio en Huérfanos Nº 1189, Piso 6º, Santiago solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "bruno.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 5834 de 3 de marzo de 2006 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador 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, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambos solicitantes sin que se produjera avenimiento entre las partes, 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. 41 y a fs. 117 las partes hicieron valer sus derechos, reclamaciones y observaciones en defensas de sus derechos.

A fs. 120, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos.

A fs. 126 y 165 las partes hicieron valer sus comentarios y descargos.

A fs. 174, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido. "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "bruno.cl".

A fojas 183, se citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que como se señaló en la parte expositiva, con fecha 26 de octubre de 2005, la sociedad Auto France Ltda., domiciliada en Prat N° 306, Concepción, solicitó la inscripción del nombre de dominio "bruno.cl". Posteriormente, con fecha 7 de noviembre de 2005, la sociedad Fundición Bruno S.A., con domicilio en Huérfanos Nº 1189, Piso 6º, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "bruno.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, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada ambos solicitantes debidamente representados. 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.

**SEGUNDO:** Que de acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer solicitante hizo valer sus pretensiones alegando que es el primer solicitante y que como tal le favorece el principio conocido en la jurisprudencia de nombres de dominio "first come first serve" y que la razón de solicitar este sitio no obedece a un capricho, sino a un legítimo ejercicio de sus derechos y a un plan de negocios claramente establecido, por lo que existe un acto de buena fe de su parte en la solicitud del nombre de dominio en disputa, basado en el uso previo de dicho nombre.

Agrega, que según se desprendería de los documentos que acompaña, el Sr. Bruno Fritsch es el socio principal de la empresa Auto France Limitada, la cual a su vez puede usar el nombre de "Bruno Fritsch Limitada" o "Bruno Fritsch Ltda." Que lo anterior obedece a que el principal accionista de Auto France Limitada, y quien es además su representante legal (el sr. Bruno Fritsch Rodríguez), sería dueño de los siguientes registros de la marca: "Bruno Fritsch" Nº 678.712, para distinguir un establecimiento comercial de venta de productos de la clase 12; Nº 678.710, para distinguir servicios de reparación de productos de la clase 12, clase 37 y 678.711, para distinguir productos de la clase 12.

Expresa que por lo anterior, tendría una larga historia relacionada con la comercialización, venta y reparación de vehículos de todo tipo y en especial automóviles con el nombre "Bruno Fritsch". Que el hecho que esta historia esté íntimamente relacionada con Bruno Fritsch, hace que dicho nombre sea identificado por el público consumidor como garantía de calidad en los productos que se ofrecen. Que la expresión "Bruno" es mucho más que una palabra o marca, es parte de su nombre y forma parte esencial de su identidad como empresario.

Afirma, que el segundo solicitante tiene como supuesto fundamento, el hecho de que su razón social utiliza la palabra "Bruno" con la palabra "Fundición". Que no niega que el

segundo solicitante tenga derechos sobre la palabra “Bruno”, pero que tendría aún mejores derechos sobre dicha palabra y que además, es primer solicitante. Que le extraña que el segundo solicitante esté alegando que le pertenece el nombre de dominio “Bruno”, ya que no ha solicitado los nombres de dominio “fundicionbruno.cl” ni “fundiciónbruno.cl”.
Que su objetivo es ir creando un conjunto de nombres de dominio con distintas marcas de automóviles asociadas a la palabra “Bruno”, según representaciones que tenga, que así tendría registrados los nombres de dominio “toyotabruno.cl” y “brunofritsch.cl”. Que por lo anterior es importante tener el nombre de dominio en disputa, lo que demuestra un legítimo interés en su solicitud.
Por otra parte agrega, que de los documentos de prueba que acompaña, se aprecia el uso que se le está dando a la marca “Bruno Fritsch”, el tiempo que ha estado expuesto el nombre en el mercado, llegándose a identificar dicho término con los diversos locales que tiene y con la calidad de los servicios que se ofrece en dichos locales. Que también se demuestra de los documentos que se acompañan, que al hacer una búsqueda en “Google” con la palabra “Bruno”, el primero que aparece es él y que el segundo solicitante ni siquiera sale mencionado, por lo que la forma de evitar confusión entre los usuarios de Internet es que el nombre de dominio en disputa le sea adjudicado.
Posteriormente, y frente a lo dicho por el segundo solicitante, reitera argumentos ya expuestos en relación al principio “first come first serve”, sobre su legítimo interés basado en marcas comerciales ya referidas; la identidad propia que se identifica con el nombre de dominio solicitado y que en relación al hecho que el segundo solicitante no renovó este nombre de dominio en su oportunidad, significaría una renuncia tácita a dicho nombre
**TERCERO:** Que, la parte del segundo solicitante en el período de discusión alegó como cuestión previa que la aplicación pura y simple del principio “first come first serve”, puede conducir a errores y a situaciones injustas y por eso hoy rige el principio del “mejor derecho”, otorgándose en definitiva el nombre de dominio en disputa al que logre acreditar un mejor derecho sobre aquél. Que para lograr esto, es necesario poseer un legítimo interés y buena fe y que precisamente en esa situación se encuentra al gozar de un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.
Que al respecto funda su pretensión en que la sociedad “Fundición Bruno S.A.” fue creada por acuerdo de transformación de la sociedad “Fundición Bruno Limitada” a la actual “Fundición Bruno S.A.”, según escritura de fecha 02 de septiembre de 1986. Agrega que la Fundición Bruno S.A., es una empresa especializada en la producción de Fierro Fundido en todas sus gamas, que cuenta con una moderna infraestructura para estos efectos, con personal técnico especializado y un estricto control de calidad.
Expresa además, que fabrica y comercializa sus prestigiosos productos bajo la marca “Bruno”, que usa y que corresponden a una variada línea de productos de fierro fundido. Por lo que el nombre de dominio en disputa como ha sido solicitado, no tiene una identidad propia que permita diferenciarla adecuadamente de la famosa expresión y marca comercial “Bruno” de su propiedad. Por lo que se pretende al solicitar dicho nombre de dominio, es en verdad registrar la famosa marca “Bruno” de su propiedad.

Afirma que el éxito empresarial que posee le ha llevado a posicionar la marca “Bruno”, junto a otras derivadas de esta en el público consumidor, que en ese sentido es titular de una serie de marcas registradas que son o contienen la expresión “Bruno”. Que los registros de la marca “Bruno” serían: Nº 635.158, para distinguir un establecimiento comercial de compra y venta de los productos de las clases 06 y 17; Nº 635.159, para distinguir productos de las clases 6 y 17 y 635.160, para distinguir un establecimiento industrial de fabricación de productos de las clases 6 y 17. También tendría registrada la marca “Fundición Bruno” registros 650.705, para distinguir un establecimiento industrial de fabricación de productos de las clases 6 y 17; 650.706, para distinguir un establecimiento comercial de compra venta de productos de las clases 06 y 17; 650.707, para distinguir productos de clase 17 y 650.708 para distinguir productos de la clase 6.

Además señala, que fue titular del nombre de dominio en disputa “bruno.cl”, hasta julio de 2005 y que por un descuido no se renovó dicho nombre de dominio a su nombre, como lo acreditaría con documentos que acompaña. Que lo anterior, no haría otra cosa que ratificar la titularidad y uso de que ha gozado por años de la expresión “Bruno”. Que ha solicitado con fecha 1 de abril de 2005 el nombre de dominio “fbruno.cl”. Que el nombre de dominio solicitado “bruno.cl”, es prácticamente idéntico a dicho nombre de dominio de su propiedad, es idéntico a la marca de su propiedad “Bruno” y a su nombre social.

Que así las cosas, agrega, se está intentando el registro como nombre de dominio de la expresión “Bruno” que no logra dotar de una distintividad, identidad y característica propia al dominio que se pretende inscribir por el primer solicitante; que tampoco permite diferenciar y distinguir la actividad propia desarrollada por el primer solicitante y que produce una clara identificación con la expresión y nombre de su propiedad.

Que de otorgarse el nombre de dominio “bruno.cl” al primer solicitante, le causaría un grave perjuicio, manifestado en una dilución de los signos marcarios de su propiedad, provocando confusión entre los usuarios de Internet y que su pretensión sobre dicho nombre de dominio se basa en antecedentes concretos, objetivos y demostrables.

Que más adelante se refiere a las normas que regulan la revocación de nombres de dominio, de la Constitución Política, del Código Civil, de las leyes 17.336 sobre Propiedad Intelectual y 19.039 sobre Propiedad Industrial y normas del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de nombres de Dominio CL.

Por último, solicita que se le otorgue el nombre de dominio en disputa, con costas.

Que posteriormente, el segundo solicitante señala respecto de lo afirmado en su respectivo escrito de alegaciones y defensas por el primer solicitante, que no habría acompañado ningún documento que acreditara el “Plan de negocios” que dice tener y que demostraría su buena fe al solicitar el nombre de dominio en disputa. Que no existiría un uso previo de la expresión “Bruno”, sino “Bruno Fritsch” y que así lo demostrarían los registros marcarios acompañados por el propio primer solicitante y que están a nombre de Bruno Fritsch Rodríguez. Que por lo mismo el público lo conoce por esa expresión y no sólo por la palabra “Bruno”. Que respecto del buscador de Internet “Google”, éste es un servicio de carácter comercial lucrativo, por lo que es un medio de hacer publicidad en el

que los interesados puedan pagar para obtener una “posición de mayor privilegio”.
Que respecto de la prueba rendida por el primer solicitante, señala que en general nunca aparece la expresión o nombre “Bruno” separado de la expresión “Fritsch”, ni se acredita el uso de esa expresión sola.
Agrega, que según la historia societaria de la empresa, siempre se usó el nombre “Bruno”, así en un principio fue “Sociedad Mecánica Sucesión Pascual Bruno Limitada” para llegar a “Fundición Bruno Limitada” y en 1986 se transformó en una sociedad anónima. Reitera nuevamente los registros marcarios que posee y que en vista de lo dicho tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.
**CUARTO:** Que la parte del primer solicitante para probar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario, los siguientes documentos: Impresión de la búsqueda efectuada en Google, indicando Chile como país, de “Bruno” en donde aparece con la primera opción éste solicitante y el segundo no aparece; publicidad contenida en tres revistas “Familia de Toyota”, en el Diario Estrategia de 27 de febrero de 2006 y copia de la escritura pública de modificación de la Sociedad Autofrance Limitada, en la que se establece que don Bruno Fritsch Rodríguez es socio y que la sociedad puede usar los nombres Bruno Fritsch Limitada o Bruno Fritsch Ltda. También, copia de los registros Nº 678.712, 678.710 y 678.711 de la marca “Bruno Fritsch”, para distinguir un establecimiento comercial de productos de la clase 12, servicios de reparación de tales productos y productos de la clase 12 y de impresiones del registro del nombre de dominio ante Nic Chile “toyotabruno.cl” y “brunofritsch.cl”.
**QUINTO:** Que la parte del segundo solicitante para probar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario, los siguientes documentos: Papelería de la empresa con el membrete “Fundición Bruno S.A.”; impresión de la página web de la empresa; fotocopia del Rut de la empresa; folletos de la empresa; fotocopias de factura, factura de exportación, guía de despacho, nota de crédito, letra de cambio, pieza de fundición; Copias de los registros respectivos e impresiones desde el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de los registros marcarios de la marca “Bruno” registrada a su nombre, Nº 635.158, para distinguir un establecimiento comercial de compra y venta de los productos de las clases 06 y 17; Nº 635.159, para distinguir productos de las clases 6 y 17 y 635.160, para distinguir un establecimiento industrial de fabricación de productos de las clases 6 y 17. También de la marca “Fundición Bruno” registros 650.705, para distinguir un establecimiento industrial de fabricación de productos de las clases 6 y 17; 650.706, para distinguir un establecimiento comercial de compra venta de productos de las clases 06 y 17; 650.707, para distinguir productos de clase 17 y 650.708 para distinguir productos de la clase 6. Impresión del registro del nombre de dominio ante Nic Chile, “fbruno.cl” e impresión de la página Web de Nic Chile, respecto de las solicitudes eliminadas para el nombre de dominio “bruno.cl”. Fotocopias de escrituras públicas de constitución de empresas y transformación. Fotocopias de certificados de nacimientos de los socios de la empresa de apellidos “Bruno”, papelería, tarjeta de visita de socia en que aparece el apellido “Bruno”.

**SEXTO:** Que el primer solicitante de autos es Auto France Ltda., por lo que de acuerdo al principio imperante en materia de nombres de dominio resumido en la expresión inglesa "first come first served", le corresponde al segundo solicitante probar la mala fe del primero o que posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.
Que el segundo solicitante no alegó ni acreditó mala fe en el primer solicitante.
**SEPTIMO:** Que en apoyo de sus pretensiones el primer solicitante sólo acreditó que tiene registrada a su nombre los nombres de dominio "toyotabruno.cl" de 18 de noviembre de 2004 y "brunofritsch.cl" de 24 de octubre de 2005. Que respecto de los tres registros de marca comercial ""Bruno Fritsch" acompañados, serán desestimados toda vez que consta de dichas copias, que se encuentran registradas a nombre de don Bruno Marcelo Fritsch Rodríguez, tercero ajeno al juicio, no es parte, y el hecho que sea socio de la parte que lo presenta, no es suficiente para desvirtuar lo dicho precedentemente. Se trata en la especie de una persona distinta jurídicamente y como tal no acredita nada respecto de Auto France Ltda. Que respecto de las revistas acompañadas, consta que la mas antigua es del año 2004, el Diario estrategia es de Febrero de 2006 y la modificación de la escritura referida al uso también como nombre de la sociedad de Bruno Fritsch limitada o Ltda., es de fecha septiembre de 1993. El resto de la papelería y publicidad, no contienen fecha que acredite antigüedad del uso de la misma. En relación, al impreso de la página de "Google" de la búsqueda en Chile de la palabra "Bruno", no es suficiente para demostrar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ya que el orden en dicho buscador obedece a otras variantes de otra índole que hacen que la ubicación en un determinado lugar dentro de un "buscador de Internet" varíe, por lo que dicho argumento no es concluyente.
**OCTAVO:** Que la prueba rendida por el segundo solicitante consistió entre otras, en tres registros de la marca comercial "Bruno" a su nombre, del año 2002, correspondiente a renovación por lo que corresponden a lo menos al año 1992; escrituras de la sociedad, donde la más antigua es del año 1955 se llamó "Mecánica Sucesión Pascual Bruno Sociedad Limitada" , luego en el año 1979 se fusionó y pasó a llamarse "Fundición Bruno Limitada" y en el año 1986 se transformó en una sociedad anónima y se llama en la actualidad "Fundición Bruno S.A.". Que también se acreditó que tres de cuatro de los socios de dicha sociedad son de apellido "Bruno".
**NOVENO:** Que la prueba rendida permite concluir que el uso de la expresión "Bruno" es usada y explotada comercialmente por el segundo solicitante desde el año 1955, que desde el año 1979 al pasar a llamarse "Fundición Bruno", se identificó con su razón social; que las marcas comerciales "Bruno" son del año 1992, anteriores a los registros de marcas de las del primer solicitante; y tres de cuatro de los socios tiene el apellido "Bruno". Y por otra parte, el primer solicitante comenzó a usar la expresión "Bruno" sólo a partir del año 1993 al cambiar su razón social, por lo que el uso de dicha expresión es muy posterior al del segundo solicitante, todo lo cual demuestra que el segundo solicitante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto "bruno.cl".
**DECIMO:** Que el hecho de asignar el nombre de dominio en conflicto al segundo

solicitante, no inducirá a error al público consumidor, ya que los giros de una fundición por una parte y compraventa de automóviles por la otra, son totalmente diferentes, sumado a que el público usuario y consumidor de uno y otra también difieren sustancialmente.

**UNDÉCIMO:** Que atendido las características propias de este tipo de conflictos y los principios y normas que lo regulan, no son aplicables en la especie las normas invocadas sobre la ley propiedad industrial, ley de propiedad intelectual y sobre revocación de nombres de dominio.

**DUODÉCIMO:** Que todo lo anterior afecta la validez y prioridad de la solicitud de Auto France Ltda. y acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto por parte del segundo solicitante, toda vez que logra formar en este árbitro convicción del mejor derecho que posee el segundo solicitante sobre el nombre de dominio “bruno.cl”.

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

**SE DECLARA:**

I . Que se asigna el nombre de dominio “bruno.cl” al segundo solicitante la sociedad Fundición Bruno S.A.

II . Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “bruno.cl” del primer solicitante la sociedad Auto France Ltda.

III . Que cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución para los fines correspondientes. –

Déjese copia simple de este expediente en poder de este Tribunal Arbitral. –

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELÉNDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.- Rol 11 - 2006.