Fallo arbitral por dominio "come-sano.cl"

LORENA CARMEN BRAVO MENESES

-v-

CENCOSUD S.A. REP (SARGENT & KRAHN)

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 21 de Diciembre de 2010

VISTO:

PRIMER0: Que por oficio 0F12.783, de 31 de Agosto de 2010, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "come-sano.cl";

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto **LORENA CARMEN BRAVO MENESES**, cuya profesión desconozco, RUT Nº 12.693.792-k, domiciliada en Bulnes 290, Rancagua Sur, Rancagua, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "come-sano.cl", el cual pidió a su favor el día 22 de Abril de 2010, a las 22:04:08 horas GMT y **CENCOSUD S.A.,** persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, RUT Nº 93.834.000-5, representado por Sargent & Krahn, en la persona del abogado don Matias Somarriva Labra, ambos domiciliados, para estos efectos, en Avda. Andrés Bello 2711, piso 19, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "come-sano.cl", el cual pidió a su favor el día 14 de Mayo de 2010, a las 21:19:23 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 06 de Septiembre de 2010, la cual rola a fojas 8 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró

desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 27 de Septiembre de 2010, a las 10.00 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 5 y 6 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 27 de Septiembre, tuvo lugar el comparendo en rebeldía del primer solicitante LORENA CARMEN BRAVO MENESES y con la asistencia de don JOSE IGNACIO JUAREZ HERMOSILLA, quien lo hace por el segundo solicitante CENCOSUD S.A. representada por Estudio Sargent & Krahn, en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos. El árbitro procedió la consignación decretada estimándola bastante y acto seguido el tribunal procedió a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 26 de autos.

SEXTO: Que con fecha 27 de Septiembre de 2010, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en autos.

SÉPTIMO: Que la parte del segundo solicitante CENCOSUD S.A., representada por Sargent & Krahn, mediante escrito presentado por el abogado don Matías Somarriva Labra, solicita la asignación del nombre de dominio "come-sano.cl", basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: en el plano de los hechos señala que LORENA CARMEN BRAVO MENESES, solicitó el nombre de dominio en conflicto y que lo propio hizo CENCOSUD S.A., y que, al no prosperar la mediación realizada, hubo de llevarse a cabo el presente arbitraje. Agrega que CENCOSUD es una de los mas grandes y prestigiosos conglomerados de retail en América Latina, con

operaciones en sus diversos países, donde explota los supermercados JUMBO y SANTA ISABEL, líderes en precios y ofertas. Señala también que el supermercado JUMBO en 2008 lanzó una campaña publicitaria promociona "COME SANO" para favorecer a sus clientes en salud y calidad de vida.

Asimismo, indica que CENCOSUD S.A., cuenta con una gran cantidad de marcas comerciales para proteger sus inversiones, las que se encuentran debidamente registradas en el INAPI, citando al respecto el Registro N° 875.652, clase 16, "COME SANO JUMBO", mita apara distinguir papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases y Registro N° 872.880, "COME SANO JUMBO", mixta para distinguir servicios de propaganda o publicidad radiada y televisada; publicidad impresa y bajo otras formas que se detallan en el Registro aludido. En consecuencia, señala que existe una evidente vinculación entre los registros marcarios citados y el nombre de dominio en conflicto en el presente arbitraje, por el hecho que el dominio de que se trata se limitó a tomar las expresiones "COME- SANO", que identifica las marcas y la publicidad de su mandante. Lo anterior indica que sin duda originará confusión para los consumidores, los cuales además pueden ser inducidos a error o engaño.

En cuanto a los fundamentos de derecho, señala en primer término, la asignación de los nombres de dominio está orientada por la idea básica de otorgar el dominio en disputa a aquella parte que demuestre tener mejor un derecho y que es justamente esta coordenada la que permite dilucidar el conflicto materia de este arbitraje. Invoca en su favor el criterio de la titularidad de las marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, tal como lo señaló precedentemente en la relación de los hechos, reiterando que las expresiones "COME SANO" constituyen el elemento principal y distintivo de los registros marcarios acreditados debidamente en los

autos. Asimismo, se funda en los criterios fijados por ICANN (UDPR), el informe final de la OMPI y el Convenio de Paris, los que no se transcriben por ser ampliamente conocidos.

Argumenta además, el segundo solicitante, que sus marcas comerciales pueden verse afectadas por la confusión y ser objeto de dilusión marcaria, porque la parte contraria habría incurrido en esa conducta, al concebir el nombre de dominio en conflicto en función de la marca comercial COME SANO, que identifican a su mandante en el mercado y a sus productos, vulnerándose abiertamente un derecho sobre esta expresión que es anterior a cualquier registro que pueda alegar el primer solicitante. A mayor abundamiento indica que el hecho de incluir los término COME SANO, llevaría al consumidor a una mayor confusión al creer que existe una unión con las marcas COME SANO JUMBO, induciría al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de su representada, que tanto tiempo y dinero le ha costado obtener.

Se funda también en los artículo 14 y 22, del Reglamento de NIC Chile, en cuanto a qué es de responsabilidad 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 y, en tanto que es causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que ella se haya realizado de mala fe.

Termina el segundo solicitante expresando que la buena fe, el interés legítimo, las marcas registradas, la presencia comercial, la trayectoria y posicionamiento comerciales consolidados, son elementos que configuran "un mejor derecho" para optar a la atribución del dominio en conflicto.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 13 de Octubre de 2010, notificada con esa misma fecha a las partes, se tuvo por presentada

demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de CENCOSUD S.A., y se confirió traslado por tres días al primer solicitante.

NOVENO: Que el primer solicitante no presentó su propia demanda ni contestó la del segundo peticionario, manteniéndose en rebeldía durante todo el juicio arbitral.

DECIMO: Que con fecha 18 de noviembre de 2010, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre "come-sano.cl" y utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "come-sano". Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico con fecha 19 de noviembre de 2010.

UNDÉCIMO: Que el segundo solicitante CENCOSUD S.A., acompañó los documentos probatorios, con citación, conjuntamente con su demanda por la asignación del nombre de dominio materia de este arbitraje, los que no fueron objetados en tiempo ni forma. Dentro del término probatorio reiteró dichos documentos sin que tampoco fueran objetados.

DUONDECIMO. Que con fecha 13 de Diciembre de 2010, se dictó la resolución que fija el plazo de cinco días para hacer observaciones a la prueba rendida y al proceso en general. Esta resolución se notificó a las partes por correo electrónico con esa misma fecha.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, CENCOSUD S.A. y por la documentación acompañada oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo sus marcas comerciales mediante su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluyen las expresiones "COME SANO",

como se detalla en el acápite séptimo de las parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio "come-sano.cl".

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio "FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso sub lite la parte de CENCOSUD S.A., presentó prueba completa y de valor, respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador no sólo la invocación del principio FIRST COME FIRST SERVED sino que además el primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no ocurrió, toda vez que estuvo en rebeldía durante todo el juicio y sin rendir prueba de ninguna especie.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "come-sano.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a las marcas comerciales del segundo solicitante, que pueden verse afectadas por la confusión y por la dilución marcaria, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto en función de la marca COME SANO, que identifican las marcas registradas del segundo solicitante, puede entenderse que el dominio "come-sano.cl", forma parte de las de marcas "COME SANO JUMBO" e inducir a creer que existe unión entre el dominio así configurado y las marcas ya indicadas.

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al nombre de dominio "come-sano.cl" correspondería al segundo solicitante, no perjudica, en absoluto, al primer solicitante, quien como particular no tiene rubro ni actividad que se vincule con el dominio aludido.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "come-sano.cl" al segundo solicitante, esto es, CENCOSUD S.A.**,** RUT Nº 93.834.000-5, persona jurídica dedicada al rubro del retail, domiciliada para estos efectos en Andrés Bello Nº2711, Oficina 1701, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por correo electrónico a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle
R.U.T. Nº4.831.827-4
Testigo

Marcy Navarro Puentes
R.U.T. Nº 7.189.578-5
Testigo