FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<thebrowngroup.cl>

– ROL 14.481 –

Santiago, 15 de septiembre de 2011

VISTOS

PRIMERO: Que, por oficio 14.481 de fecha 28 de junio de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **thebrowngroup.cl.**

SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante JUAN PABLO ITURRIETA LABRIN, RUT: 16.238.643-3, Hipólito Irigoyen 879, Departamento 601, Providencia, Santiago y como segundo solicitante CAROLUS BROWN BARROILHET, RUT: 2.138.306-6, representado por Estudio Federico Villaseca, Contacto Administrativo: Max Federico Villaseca, Av. Alonso de Córdova, No. 5151, piso 8, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que, como consta a fojas 4, con fecha 29 de junio de 2011, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 08 de julio del 2.011, a las 17.55 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, con fecha 08 de julio del 2.011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de Gabriel Rozas Caamaño, por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, en rebeldía del primer solicitante, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, con fecha 12 de julio del 2.011, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 26 de julio del 2011.

SÉPTIMO: Que, a fojas 16, con fecha 26 de julio de 2011, don Bernardo Serrano Spoerer, en representación del segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado;

b)Que a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza;

c) Que la Jurisprudencia del Panel de Árbitros de Nic Chile, ha sido reiterada en el tiempo, al disponer en sus fallos la vinculación estrecha existente entre los nombres de dominios y marcas comerciales;

d) Que para la resolución del señalado conflicto no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse para su resolución. Sin duda alguna las más importantes son las dadas por las reglas de la *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), y a nivel local, y por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley Nº19.039 sobre Propiedad Industrial, y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991;

e) Que su cliente es titular de los derechos marcarios N° 872.918, marca comercial BROWN GROUP®, para la clase 44. Es evidente, en consecuencia, la propiedad que tiene su cliente sobre este signo, lo que le confiere el poder más amplio y, lo faculta para utilizar los atributos del dominio, en forma exclusiva,

es decir usar, gozar y disponer del concepto. La propiedad de su cliente se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su artículo 19 N°25 y por el Código Civil en su artículo 584;
f) Que el nombre solicitado pertenece, a un atributo de la personalidad de su cliente: "El nombre". Como observamos, el concepto requerido por el solicitante se compone del concepto "BROWN", nombre patronímico de nuestro cliente;
g) Que hay identidad gráfica y fonética del signo, es necesario indicar que la marca solicitada está íntegramente contenida en el nombre solicitado por la contraria, como se aprecia a continuación: *thebrowngroup.cl y brown group®* ;
h) Que la tesis de mejor derecho ampara a su cliente, pues cumple con todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber: Titularidad de Marcas Comerciales; Buena Fe e Identidad gráfica y fonética con la marca comercial;
i) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante acompaña los siguientes documentos:
1. REGISTRO N° 872.918, marca comercial: BROWN GROUP®, clase 44.
2. REGISTRO N° 894.418, marca comercial: BROWN GROUP®, clase 1,29, 30 y 31.
OCTAVO: Que, a fojas 20, con fecha 02 de agosto del 2.011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito del segundo solicitante y pro acompañados los documentos, con citación.
NOVENO: Que, a fojas 21, con fecha 02 de agosto del 2.011, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 09 de agosto de 2011.
DÉCIMO: Que, a fojas 22, con fecha 09 de agosto del 2.011, Juan Pablo Iturrieta Labrín, primer solicitante, evacúa traslado, cuyos argumentos pueden resumirse como sigue:
a)The Brown Group Llimited Liability Partnership, en su intención de expandir sus operaciones al Mercado Latinoamericano, ha decidido comprar, de acuerdo a la disponibilidad existente en NIC Chile, el dominio "thebrowngroup.cl", para su utilización con fines comerciales. Dicha disponibilidad, y conforme a lo establecido en el Registro de los Derechos de Propiedad Industrial a los que alude la ley 19.039, a través del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) y su Reglamento, fue determinante a la hora de la decisión de compra del dominio web "thebrowngroup.cl", tal y como se señala en el sitio web de INAPI, Sección de Preguntas Frecuentes Número 11 *"…en general el registro de dominios no está sometido a ningún tipo de comprobación previa, se asignan por prioridad en pedir una determinada dirección",* por tanto, su prioridad en la pretensión respecto al nombre del dominio se ajusta totalmente a derecho;
b) Que The Brown Group Llimited Liability Partnership ya ha hecho un esfuerzo monetario importante para desarrollar un sitio web, el cual se encuentra ya muy avanzando, utilizando el dominio descrito "thebrowngroup.cl";
c) Que don Carolus Brown no ha mostrado intención de utilizar el dominio "thebrowngroup.cl" en todos los años que lleva operando como empresa ni desde la existencia de la entidad NIC Chile desde el año 1987, por lo que claramente la utilización de ésta no es necesaria para la operación de su empresa. En el caso de The Brown Group Llimited Liability Partnership, ésta sí lo es, llegando a ser fundamental para su giro dentro del rubro tecnológico, como una importante herramienta de promoción y desarrollo de la misma y no siendo en ningún caso incompatible ni perjudicial para la ejecución del giro ni los atributos personales del demandante;
d)Que la utilización del dominio web es para compañías tecnológicas a nivel global, una herramienta fundamental, tal y como queda demostrado en el uso de esta de las principales empresas del rubro, tales como Tata Consulting Services (TCS), Accenture, SAP e Infosys (entre otras);
e) Que respecto a los criterios de las normas UDRP citados por el demandante, The Brown Group Llimited Liability Partnership también cuenta con los criterios de: Titularidad de Marca Comercial, Buena Fe e Identidad Gráfica y Fonética con la Marca Comercial;
f) Que como lo establece el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) a través de su Sección de Preguntas Frecuentes Número 11, *"La circunstancia de poseer un registro de dominio, no resulta en consecuencia vinculante para los efectos de obtener una marca registrada, ni viceversa, las marcas comerciales otorgadas no generan un tipo de prioridad ante el NIC Chile. En consecuencia sólo podrán registrarse como marcas los nombres de dominio que cumplan con los requisitos de registrabilidad de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial"*. Es así como queda clara la primacía del orden

en la inscripción del nombre del dominio por sobre la relación para con un determinado nombre de marca comercial;
g) Que: *"El registro de dominio o dirección en Internet está cargo de la Universidad de Chile. El Registro de Nombres del Dominio CL, denominado NIC Chile, es administrado por el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile por delegación de la IANA (Internet Assigned Numbers Authority)"*, es decir, una entidad distinta de INAPI, dando a comprender más aún la diferencia entre la asignación de un dominio de NIC Chile y el de una marca comercial;
h) Que para acreditar sus dichos este solicitante ha acompañado los siguientes documentos:
1. Comprobante de The Brown Group Limited Liability Partnership.
2. Sección de Preguntas de Carácter General de INAPI.
3. Comprobantes de Transferencia a Flúor Estudio Limitada, empresa encargada del desarrollo web del dominio de The Brown Group Limited Liability Partnership en Chile.
4. Snapshots del desarrollo web realizado por Flúor Estudio Limitada.
5. Páginas Web de Empresas del rubro tecnológico destacadas.
DÉCIMO PRIMERO: Que, a fojas 44, con fecha 01 de septiembre del 2.011, este Tribunal Arbitral tuvo por evacuado el traslado presentado del primer solicitante y respecto de los documentos los tuvo por acompañados con citación.
DÉCIMO SEGUNDO: Que, a fojas 45, con fecha 06 de septiembre del 2.011, este Tribunal Arbitral resuelve citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que**,** en relación con lo principal, atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, el hecho que el dominio en conflicto contenga las palabras o denominaciones "browngroup" como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando estamos en presencia de una expresión en lengua extranjera, que en nuestro idioma significa grupo café, es decir ambas palabras genéricas y comunes que no son exclusivas ni excluyentes, no identifican productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se identifican tanto en el lenguaje como en el mercado con varias actividades. Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "*first come, first served*", que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer;
TERCERO: Que, siempre es cnveniente aclarar que la buena fe, en el caso sublite se presume en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico, artículo 707 del Código Civil, toda vez que no se ha acreditado hecho material alguno, en relación al nombre del dominio "thebrowngroup.cl", que denote mala fe de parte del primer solicitante o del segundo, que incline la recta razón a favor de uno o de otro, por lo que esta posibilidad, se desechará, debiendo analizar la situación relativa al mejor derecho de las partes.
CUARTO: Que**,** pese a lo anterior, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, aún cuando ha sido sostenida en muchos casos por este Tribunal arbitral, en este caso concreto se considera que no corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor, lo que en este caso no ha ocurrido; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba

suficientes, que ambas partes no tienen similares derechos que justifiquen su legítimo interés en el nombre de dominio en cuestión, toda vez que el segundo solicitante Carolus Brown Barroilhet, tiene un respaldo claro y objetivo, gracias al cual ha acreditado en estos autos tener un mejor derecho al dominio en cuestión, inclinando la recta razón a su favor, toda vez que posee una serie de registros marcatorios, actualmente vigente ante el INAPI sobre la marca "browngroup", más de 2 Registros N° 872.918 y 894.418 de diversas clases relativos a papelería y artículos de esa especie, enseñanza muebles, artículos de caza, carne, pescado carnes en general, café, té, Tapioca sagú, sucedáneos etcétera. Registros debidamente acompañados a estos autos. En consecuencia ha acreditado un derecho de propiedad válidamente adquirido sobre la expresión "browngroup", y un interés comercial legítimo, es decir un derecho sobre idéntica expresión a la que se disputa como nombre de dominio bajo.CL.

QUINTO: Que a contrario sensu, el rubro comercial al cual pretende acceder y desarrollar el primer solicitante al pedir el nombre de dominio en cuestión, no fue acreditado, sólo se indicó que sería el tecnológico, por otro lado alega ser Gerente General de una empresa denominada The Brown Group Limited Liability Partnership, que se supone estaría representando y sería la que pretende ingresar al mercado latinoamericano, debido a lo cual habría hecho la inversión para adquirir el sitio web e implementarlo, sin acreditar nada de lo expuesto, ya que no consta en autos, que el primer solicitante sea el representante legal de la referida empresa, ni que ésta haya hecho inversiones de ninguna naturaleza, por otro lado, revisadas las páginas web de The Brown Group.net, se verifica que se trata de una gran trasnacional, y no aparece sede en Chile, la cantidad que se dice como inversión de $ 540.000 y $ 90.000 iniciales para el estudio de la página web no aparece como una suma exagerada para una empresa de la naturaleza de The Brown Group, por lo que este argumento de parte del primer solicitante se rechazará por falta de prueba concluyente, toda vez que no se acompañó ningún antecedente a estos autos para acreditar sus dichos, por lo que estos, se tienen por no probados. No hay nada que respalde que no se trata del mismo rubro al que se dedica el segundo solicitante, y que permita a este Tribunal presumir algo diferente y tomar una decisión más informada, o entender que el ámbito de protección de la marca registrada no abarca esta situación, nada acredita sobre el uso legítimo que se pretende hacer con este signo o dominio. La reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001. Adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se considera el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, siendo una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como; el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada. En el caso de autos, aplicando la norma general en materia de prueba de nuestro ordenamiento, incumbe probar la existencia o extinción de las obligaciones a quién alega aquellas o esta, lo que en autos no ha ocurrido por la parte que ha alegado los hechos. Fuera de lo anterior el segundo solicitante ha acompañado una serie de registros de la marca "broun group" que datan desde el año 2.009 en adelante, más los antecedentes de su empresa, el primer uso de esta marca es con mucha anterioridad a la solicitud del nombre de dominio, en conflicto de autos y es consecuente con el desarrollo de su actividad comercial. Por esto, podemos concluir que Brown Group, tiene el carácter de marca notoria y conocida, es decir, cualquier persona utilizando un conocimiento de hombre medio o buen padre de familia como señala nuestro ordenamiento, puede tener conocimiento

de la misma, bastando ingresar a los registros ´públicos del INAPI, y esto no escapa al criterio del Tribunal.
SEXTO: Que, el signo Brown Group contenido íntegramente, en el dominio en cuestión, es absolutamente idéntico a la marca inscrita por parte del segundo solicitante, el sólo agregado del artículo the, no constituye ningún signo original, y no puede constituir un signo o expresión distintiva o diferenciadora original, pues el usuario común, efectivamente pensará que es un simple error ortográfico, una simple confusión, y evidentemente el público del segundo solicitante, sufrirá una confusión, pues es idéntico fonéticamente a su marca inscrita;
SEPTIMO: Que, a juicio de este Tribunal el nombre de dominio en cuestión compuesto por el signo "Brown group", infringe la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha marca, lo que se acredita por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente y la falta de respaldo del primer solicitante que no permite al Tribunal llegar a otro tipo de conclusión. Esto no hubiera ocurrido de contener el dominio otros elementos originales y distintivos, pero sobre todo si se hubiera dejado claramente establecido y acreditado, que el rubro del primer solicitante es absolutamente distinto al del segundo, y que existe una conducta comercial y voluntad, concluyente que así lo avala, pero en el caso en comento, al no acreditar nada, la forma del dominio se estima que si generará confusión entre usuarios y consumidores, justamente lo que buscó proteger el segundo solicitante al requerir su inscripción marcatoria.
OCTAVO: Que, de los hechos antes expresados y que constan en este proceso, se deduce que el segundo solicitante CAROLUS BROWN BARROILHET, es el primer usuario y creador del la sigla "Brown group" en el mercado nacional, quien además ha invertido recursos para su protección en Chile, desarrollando una actividad comercial en nuestro país.
NOVENO: Que, en consecuencia, es parecer de este tribunal, que estos antecedentes que, a su vez, denotan, un amplio conocimiento del signo "Brown group" como de propiedad del segundo solicitante, unido a que existe identidad entre el dominio en conflicto en autos y el registro marcario que obra en su favor, más una actividad comercial legítima y consistente por parte del segundo solicitante, llamada conducta comercial concluyente, lo que de acuerdo a los principios de prudencia y equidad, establecen un mejor derecho por parte del segundo solicitante sobre esta expresión, que habilita para dejar sin efecto el principio desarrollado en esta materia "*First Come First Served".*
DECIMO: Que, por otra parte desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisionan diversas marcas comerciales, la voz determinante de un nombre o razón social y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que las marcas comerciales y el nombre o razón social gozan de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que los amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud.
DECIMO PRIMERO: Que, por consiguiente, este Tribunal estima que el segundo solicitante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "thebrowngroup.cl".
RESUELVO:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y

equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio : thebrowngroup.cl, al segundo solicitante CAROLUS BROWN BARROILHET, RUT: 2.138.306-6.

No se condena en costas al primer solicitante, por estimar que no hubo mala fe y tuvo motivos plausibles para litigar.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.