Sentencia definitiva en juicio por nombre de dominio yumbo.cl

Santiago, a 19 de abril de 2006.

Vistos:

Primero: Que por oficio OF05322 de 18 de octubre de 2005, 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 yumbo.cl.

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Cencosud S.A., representada por doña Sandra Seguel, domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, oficina 1701, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de primera solicitante del nombre de dominio yumbo.cl, el cual pidió a su favor el día 27 de julio de 2005 a las 13:33:03 GMT y Grupo Bimbo S.A. de C.V., representado por doña Johanna Calderón, domiciliada en calle Hendaya N° 60, piso 4°, Las Condes, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio yumbo.cl, el cual pidió a su favor el día 19 de agosto de 2005 a las 21:15:31 GMT.

Tercero: Que por resolución de fecha 17 de octubre de 2005, la cual rola a fojas 5 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 25 de octubre de 2005 a las 9:30 horas.

Cuarto: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 19 de octubre de 2005, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 6 de autos.

Quinto: Que el día 25 de octubre de 2005, a las 9:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Ricardo Montero Castillo en representación de la segunda solicitante, Grupo Bimbo S.A. de C.V., y en rebeldía del primer solicitante, procediendo el Tribunal a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñiría la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 15 de autos.

Sexto: Que con fecha 2 de noviembre de 2005 las resoluciones dictadas en la audiencia

de fojas 15 fueron notificadas a las partes, según consta a fojas 17 de autos.

Séptimo: Que por escrito de fecha 17 de noviembre 2005, el cual rola a fojas 187, la parte de Grupo Bimbo S.A. de C.V., demandó el mejor derecho al nombre de dominio yumbo.cl, invocando lo siguiente: que Grupo Bimbo, S.A. de C.V.,es una de las empresas alimenticias más grandes del mundo, con presencia empresarial en los cinco continentes y también en Chile. Que dentro de sus activos marcarios es titular de la marca yumbo, registro número 489.134, dado lo cual posee un monopolio legal sobre dicha expresión que le asegura un uso exclusivo y le permite oponerse al uso de dicho signo por afectar sus intereses comerciales y por generar un fenómeno de confusión entre los consumidores y de dilución marcaria, situación muy perjudicial en los sistemas de mercado, y que resulta contraria a derecho, ya que con ella se afecta el derecho de propiedad de la parte sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. Que en Chile los nombres de dominios se otorgan siempre al que tenga un mejor derecho y legítimo interés, y sola y exclusivamente cuando ambas partes exhiben iguales derechos se utiliza el criterio first come, first served. En este caso, la parte manifiesta tener un radical mejor derecho, ya que es titular de una marca idéntica, posee legítimo interés y está de buena fe. Así las cosas, de acuerdo a la Jurisprudencia reiterada y a los principios y criterios que rigen la reglamentación sobre la materia, concluye que jurídicamente debe prevalecer la posición de la empresa Grupo Bimbo S.A. pues, en caso contrario, la contraparte estaría en posición de capitalizar para sí los beneficios del registro marcario de la parte, lo cual resulta contrario al principio del “fir use” que inspiró a Jon Postel, cuando creó el sistema de administración de nombres de dominio. Que en definitiva, en la perspectiva de la tesis de un mejor derecho que se impone al principio “first come, fisrt served”, la parte reivindica como fundamento de su mejor derecho el monopolio legal que el Estado de Chile le otorgó, circunstancia que la sitúa con un definitivo y radical mejor derecho. Que en consideración a tales fundamentos de hecho y de derecho, solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

Octavo: Que por resolución de fecha 18 de noviembre de 2005, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 29 de autos, se confirió traslado de la demanda a la primera solicitante, Cencosud S.A., el cual fue evacuado por escrito de fecha 23 de noviembre de 2005, rolante a fojas 38 de autos, en los términos siguientes: Que teniendo en consideración que el principio rector del sistema de nombres de dominio, tanto en Chile como mayoritariamente a nivel internacional, es un llamado “first come, first served”,

el cual consiste en que el dominio debe ser otorgado, en principio, a quien fue la primera persona en solicitarlo, el nombre de dominio en conflicto debería serle otorgado finalmente. Que dicho criterio se aplica “en principio” debido a que existen otros que pueden primar sobre el mismo, pero tiene aplicación especialmente cuando ambas partes demuestran tener derechos sobre el nombre de dominio en disputa, para lo cual expone lo siguiente: la compañía Cencosud S.A. fue creada por su presidente y principal accionista Horst Paulmann, quien se inició en el negocio de los supermercados en la década de los cincuenta. Que posteriormente, en el año 1976, se creó el primer hipermercado de Chile llamado “Jumbo”, ubicado en la avenida Kennedy en Santiago, con un notable impacto en el mercado nacional. Que en 1982 inició operaciones en Argentina, inaugurando el primer Jumbo en ese país. Debido al éxito alcanzado a lo largo de los años, a diciembre de 2002, se han construido siete locales “Jumbo” en Chile y once en Argentina. Que Jumbo S.A. integra el grupo Cencosud S.A., quien es titular de un gran número de registros marcarios del signo “Jumbo” y de sus derivados, formando una verdadera familia de marcas. Que Jumbo fue el primer Hipermercado del país, y por ello es la compañía que introduce dicho concepto en el mercado nacional, innovación que ha sido importante para el posicionamiento de la marca en el mercado y se ha incorporado en la memoria de los consumidores. Que su objetivo es prestar un servicio integral, de excelencia, ofreciendo a sus clientes la mayor cantidad y variedad de productos, con el fin de satisfacer las más diversas necesidades de consumo en un solo lugar, y que la publicidad de Jumbo ha sido constante a lo largo de los años, siendo ya clásica la figura del elefante llevando un carro, junto con el signo Jumbo, así como los lemas distintivos de sus diversas campañas. Concluye al respecto agregando que Jumbo es una marca de gran prestigio, fama y notoriedad, siendo una marca “de alto renombre”, ya que es reconocida –sino por toda- por la mayoría de la población nacional, e incluso con presencia en el exterior. Invoca también derechos marcarios, en su calidad de titular de la marca “Jumbo” y de numerosos registros marcarios que cuentan con el signo Jumbo y sus derivados, formando una verdadera “familia de marcas”. Hace manifiesto el interés de Cencosud en continuar potenciando la marca y su importante y notoria presencia en el mercado nacional y extranjero. Agrega que la existencia de un nombre de dominio “Yumbo” tiene no solo caracteres gráficos que se acercan notablemente a los de la marca de Cencosud S.A. “Jumbo”, diferenciándose sólo por la letra “y”, y que ambos son fonéticamente idénticos, lo que causaría además una dilución de la marca, que ha logrado a través de inversiones en publicidad y posicionamiento de la marca a través de los años. Invoca que se trata de una

marca notoria, famosa y de alto renombre, lo que amplía el grado de protección de que debe ser objeto la misma, y así se la ampara en todo el espectro marcario, ya que permitir su coexistencia con terceros podría provocar error en los consumidores respecto del origen de los productos y servicios, aprovechándose así de la fama y prestigio de la marca consolidada y, en definitiva, sufriendo una apropiación de su "goodwill" por parte de un tercero. Que esta similitud gráfica y fonética entre ambos signos, junto con el criterio de la **"**Notoriedad del signo pedido", además del principio "first come, first served", son las directrices que apoyan el derecho de la parte sobre el de la contraria, lo cual es recogido en los diversos cuerpos legales que reglamentan la materia, los que menciona. Añade que, en este caso, la notoriedad, fama y prestigio de Jumbo no puede ser equiparada con la que ha podido alcanzar la marca de la contraria, que es escasamente conocida y cuenta con una baja presencia en el mercado nacional, y que la demanda presentada por la segunda solicitante se fundamenta en el registro marcario, de Yumbo, propiedad del Grupo Bimbo S.A., pero se debe destacar que el registro Nº 489.134 "Yumbo" es para distinguir sólo los productos de la clase 30, y no se hace extensiva a todos los productos y servicios. Por el contrario, de la marca Jumbo sí hay registros para distinguir diversas clases de bienes, servicios, para establecimientos comerciales; denominativas y mixtas. Que reforzando aún más lo anterior estima adecuado destacar que la marca registrada de propiedad de la contraria es prácticamente desconocida en Chile, y no existe punto de comparación con la fama y notoriedad de Jumbo, por lo que cabe aplicar en este caso lo establecido en el artículo 6 bis del Convenio de París. En síntesis, más que el criterio de la titularidad de una marca de poca difusión y conocimiento en el mercado nacional, se debe aplicar el criterio de la "notoriedad del signo pedido" y la titularidad de la marca notoria**,** en este caso "Jumbo", como una forma de protección a la misma, que debe ser ampliada, especialmente teniendo en consideración que el uso de los nombres de dominio no está limitado a determinados productos o servicios. En mérito de todo lo antes expuesto, solicita el rechazo de la demanda y la asignación en su favor del nombre de dominio en disputa.

<u>Noveno:</u> Que por resolución de fecha 17 de enero de 2006, la cual rola a fojas 43 de autos, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio yumbo.cl. 2.- Utilización efectiva que las partes realizan o han realizado respecto el nombre de dominio yumbo.cl.

Décimo: Que durante el curso del juicio no se rindieron pruebas.

Undécimo: Que por resolución de fecha 3 de abril de 2006, notificada a las partes ese mismo día, la cual rola a fojas 45 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, según consta del mérito de autos y de lo alegado y reconocido por las partes, se confrontan en la especie la titularidad de una marca comercial de la demandante y segunda solicitante, la cual coincide exactamente con la denominación en disputa, con la calidad de primera solicitante de la demandante, la cual genera a su favor la presunción de mejor derecho y buena fe en la inscripción conocida bajo el principio "first come, first served", así como la titularidad de la marca "Jumbo", que goza de fama y notoriedad, y de la cual la demandada se sirve profusamente para fines comerciales y publicitarios, siendo ostensibles la similitud gráfica y la identidad fonética de dicha marca con el dominio en disputa.

Segundo: Que el objeto preciso de este juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y el considerando anterior permite establecer que se oponen en la especie el principio de titularidad de una marca comercial con los principios "First come, first served" y de titularidad de una marca comercial similar en lo gráfico e idéntica en lo fonético, la cual goza de fama y notoriedad.

Tercero: Confrontando ambas posiciones, este Tribunal de equidad estima que la titularidad de la marca comercial por parte de la demandante no es motivo suficiente para desvirtuar el derecho de la primera solicitante al nombre de dominio, más aún si se considera que el dominio por parte de ésta de una marca similar en lo gráfico e idéntica en lo fonético hace presumir un legítimo interés y buena fe en adquirirlo, peculiarmente por cuanto se trata de una marca que goza de fama y notoriedad. El Tribunal estima también que se dan en la especie los riesgos de dilución marcaria y de confusión en los usuarios de Internet denunciados por la demandada, en mérito de todo lo cual negará lugar a la demanda, en los términos que pasan a expresarse.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre

Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se niega lugar a la demanda deducida por la parte de Grupo Bimbo S.A. de C.V. en contra de Cencosud S.A., y se asigna el nombre de dominio yumbo.cl a favor de Cencosud S.A., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro