FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<barriosantaisabel.cl>

- Rol 8204 -

Santiago, 25 de febrero de 2008

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio 8204 de fecha 30 de octubre de 2007, 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 del nombre de dominio **<barriosantaisabel.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 parte en esta causa como primer solicitante Gabriel Arturo González Moreno, Rut: 12.282.058-0, Santa Isabel 0186, Providencia, Santiago y como segundo solicitante Cencosud Supermercados S.A. Rep. Sargent & Krahn, Rut 84.671.700-5, Contacto Administrativo Sandra Seguel, Dirección Postal Avda. Kennedy Nº 9001, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día martes 13 de noviembre de 2007, a las 12:40 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, a la referida audiencia asistió don Gabriel González en representación del primer solicitante y de don Luis Ignacio Vergara en representación del segundo solicitante no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 20, con fecha 19 de noviembre de 2007, se declaró abierto el Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles.

SÉPTIMO: Que, a fojas 21, con fecha 28 de noviembre de 2007, don **Matías Somarriva Labra** en representación del segundo solicitante, presentó escrito de mejor derecho por la asignación del nombre de dominio **<barriosantaisabel.cl**>, por los argumentos que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, su representada corresponde al grupo Cencosud S.A., la cual es una de las compañías más grandes del país, especializada en el desarrollo, la comercialización y la administración de grandes centros comerciales. Posteriormente se experimentó una expansión de las actividades y la adopción de una operación multiformato, lo cual llevó a que en Chile se adquirieran las cadenas Santa Isabel (2003), Montecarlo y Las Brisas (2004) y Economax e Infante (2006), mientras que, en Argentina, se compraron las marcas Disco-Vea (2004).

b. Que, representada cuenta con numerosas marcas comerciales, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, a modo de ejemplo es posible señalar entre aquellas que corresponden a la expresión "SANTA ISABEL".

- Registro Nº 606976, "SANTA ISABEL", mixta, para distinguir establecimiento comercial en clases 1 a 34, en la decimotercera región.
- Registro Nº 606977, "SANTA ISABEL", mixta, para distinguir establecimiento comercial en clases 1 a 34, en la duodécima región.
- Registro Nº 606978, "SANTA ISABEL", mixta, para distinguir establecimiento comercial en clases 1 a 34, en la undécima región.

- Registro Nº 606979, “SANTA ISABEL”, mixta, para distinguir establecimiento comercial, en clases 1 a 34, en la décima región.
- Registro Nº 509187, “SANTA ISABEL”, denominativa, para distinguir servicios en la clase 38.
- Registro Nº 606980, “SANTA ISABEL”, mixta, para distinguir establecimiento comercial en clases 1 a 34, en la novena región.
- Registro Nº 606981, “SANTA ISABEL”, mixta, para distinguir establecimiento comercial en clases 1 a 34, en la octava región.
- Registro Nº 606982, “SANTA ISABEL”, mixta, para distinguir establecimiento comercial en clases 1 a 34, en la séptima región.
- Registro Nº 606983, “SANTA ISABEL”, mixta, para distinguir establecimiento comercial en clases 1 a 34, en la sexta región.
- Registro Nº 606984, “SANTA ISABEL”, mixta, para distinguir establecimiento comercial en clases 1 a 34, en la quinta región.
- Registro Nº 606985, “SANTA ISABEL”, mixta, para distinguir establecimiento comercial en clases 1 a 34, en la cuarta región.
- Registro Nº 606986, “SANTA ISABEL”, mixta, para distinguir establecimiento comercial en clases 1 a 34, en la tercera región.
- Registro 606987, “SANTA ISABEL”, mixta, para distinguir establecimiento comercial en clases 1 a 34, en la segunda región.

Además es titular del siguiente nombre de dominio: santaisabel.cl

c. Que, el elemento distintivo de estas marcas y nombre de dominio coincide plenamente con el elemento distintivo sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa (barriosantaisabel.cl), y las marcas y nombre de dominio de su representada, de la sola comparación del listado anteriormente citado, se puede comprobar que el nombre de dominio en disputa guarda una similitud evidente con las marcas comerciales de su mandante, toda vez que el elemento esencial sobre el cual se estructura es identico a las marcas de su representado.

d. Que, la posibilidad de confusión es aún mayor considerando que su representada es titular de una familia de registros marcarios que corresponden a la expresión “SANTA ISABEL” acompañada del nombre de alguna promoción relacionada con los productos y servicios ofrecidos por el supermercado del mismo nombre.

e. Que, los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. De lo anterior resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto es de gran interés para su mandante, toda vez que constituye una gran herramienta para publicitar y promocionar su extensa cadena de supermercados a nivel nacional.

f. Que, según la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN), dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: a) “*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.”*.

g. Que, El Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) establece que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga

derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

h. Que, a mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento, en su primer párrafo, letra a), señala: "*Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:*

a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido."

i. Que, en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una dilución de las reconocidas marcas que contienen el signo "SANTA ISABEL" de su mandante y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "BARRIOSANTAISABEL.CL" con la intención de informarse sobre los servicios y productos que ofrece su mandante en sus supermercados, como también de las promociones vinculadas con dichos productos y servicios orientados a los distintos BARRIOS del país.

j. Que, según el criterio de la creación intelectual del signo pedido, es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación, en este caso la línea de supermercados identificados con el signo "SANTA ISABEL" nombre con el cual son conocidos los supermercados de su mandante es uno de sus activos más importantes. Dicho signo identifica a los supermercados de su representado, los que son ampliamente visitados, y por lo tanto su nombre y fama resultan evidentes.

k. Que, además su parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "BARRIOSANTAISABEL.CL", debido a que el signo "SANTA ISABEL" fue creado por su mandante y ha sido éste quien le ha otorgado fama y prestigio. Por su parte según el criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a su mandante, ya que es titular de una familia de marcas correspondientes a la expresión "SANTA ISABEL".

l. Que, según el Convenio de París en su artículo 6 Bis establece que: "*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.*"

m. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompañó con citación los siguientes documentos:

1. Copias de los certificados de registros marcarios.
2. Copia impresa de registro de nombre de dominio obtenido del sitio www.nic.cl.
3. Copia del sitio de Internet WWW.SANTAISABEL.CL.
4. Copia de la sentencia recaída en juicio de asignación de nombre de dominio viñasdelmaipo.cl, de fecha 21 de Mayo de 2006.

OCTAVO: Que, a fojas 93, con fecha 7 de diciembre de 2007, este tribunal tiene por presentadas las alegaciones y documentos interpuestos por don **Matías Somarriva Labra**, en representación del segundo solicitante, en el periodo de planteamientos correspondiente.
NOVENO: Que, a fojas 94, con fecha 7 de diciembre de 2007 se declaró abierto, el periodo de respuestas correspondientes por el término de cinco días hábiles. Apercibiendo al primer solicitante hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.
DÉCIMO: Que, a fojas 95, con fecha 13 de diciembre de 2007 don **Matías Somarriva Labra** en representación del segundo solicitante presentó escrito de respuestas por las consideraciones que pueden resumirse en las siguientes:
a. Que, desde la fecha de apertura del período de planteamientos, para presentar los escritos donde se hicieran valer los argumentos en que se fundamenta el "mejor derecho", sólo su parte ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa presentando la correspondiente demanda de "mejor derecho", como lo indica las bases de procedimiento.
b. Que, el criterio *"first come, first served",* en el cual se podría haber fundamentado la defensa de la contraria, no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como última ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. De lo contrario, no se entendería lo señalado en artículo 10 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio que establece un plazo de 30 días para que "*eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.*
c. Que, tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio "todochile.cl", una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.
d. Que, considerando lo anteriormente señalado respecto del criterio "*first come first served*" y la nula argumentación de la contraria sobre sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa, corresponde la asignación del dominio de autos a su mandante quien ha aportado debidamente al proceso los argumentos en los cuales fundamenta su derecho sobre el nombre de dominio en disputa.
e. Que, considerando que el primer solicitante no requiere patrocinio de un abogado para defenderse en la presente causa, ni tampoco le ha significado un desembolso económico, esta inactividad de su parte debe ser considerada como un manifiesto desinterés en el nombre de dominio en disputa. En efecto, este criterio ha sido sostenido en algunos fallos arbitrales recientes que hacen presente, por interpretación analógica, la cláusula contenida en el Reglamento de la Comunidad Europea 874/2004 de 28 de abril de 2004 para la asignación de nombres de dominio en la extensión .EU: "*La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias de grupos de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria"* (fallo 17/01/2005 "colocoloeschile.cl").
DÉCIMOPRIMERO: Que, a fojas 97, con fecha 2 de enero de 2008, este tribunal Arbitral tiene por evacuado el traslado presentado por el segundo solicitante en el periodo de respuestas correspondientes.
DÉCIMOSEGUNDO: Que, a fojas 98, con fecha 2 de enero de 2008, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, puede darse por acreditado, por la prueba documental aportada, que el segundo solicitante efectúa un uso masivo de la expresión Santa Isabel, y que dicha expresión además forma parte integrante un gran número de registros marcarios como además de su nombre de dominio santaisabel.cl. Todo lo cual que se encuentra acreditado en autos por la abundante prueba documental aportada.
SEGUNDO: Que, este Tribunal considera que asignar el dominio en disputa al primer solicitante puede llevar a confusión a los consumidores y usuarios de Internet, toda vez que la oferta de productos que se pudiera realizar en el barriosantaisabel.cl puede generar la impresión de que se trata de una página Web vinculada a la entidad dueña de los registros marcarios y nombre de dominio anteriormente señalados, esto es Cencosud Supermercados S.A.
TERCERO: Que, el primer solicitante no obstante haber comparecido personalmente ante el Tribunal a Conciliación y Fijación de Bases –lo que da cuenta de la circunstancia de haber sido correctamente emplazada- y haber sido reglamentariamente notificado en las demás instancias del proceso, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para la prosecución del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic-Chile la defensa de su posición jurídica no importaba incurrir en gasto alguno.
CUARTO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: *"La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria"*.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

RESUELVO:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a prudencia y equidad aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio <**barriosantaisabel.cl**>, al segundo solicitante, Cencosud Supermercados S.A. Rut 84.671.700-5.

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.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

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

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3.