Asunto: brysa.cl - sentencia definitiva
De: "Moya, Alejandra" <amoya@estudiogkd.cl>
Fecha: Fri, 23 Nov 2007 19:47:38 -0300
A: <fallos@legal.nic.cl>, <edwin_yevenes@hotmail.com>, <eyevenes@altec-santander.com>, <cadmin@weekmark.cl>, <ctecnico@weekmark.cl>, <sseguel@weekmark.cl>, <elobos@sargent.cl>, <pahumada@sargent.cl>, <sargent@sargent.cl>
CC: '"Moya, Alejandra"' <amoya@estudiogkd.cl>, '"Valeria Taborga"' <vtaborga@gmail.com>

Santiago, 23 de noviembre de 2007

A continuación se agrega sentencia definitiva dictada en conflicto por el nombre de dominio de la referencia.

Alejandra Moya
Juez Arbitro

En Santiago de Chile, a veintitrés de noviembre del año dos mil siete, en los autos por conflicto en inscripción del nombre de dominio **brysa.cl**, suscitado entre **EDWIN WALPAR YEVENES CASTRO**, RUT 11.405.239-6, domiciliado en Antílope 1210, Villa Los Ciervos II, Maipú, Santiago y **CENCOSUD S.A. Rep. por Sargent & Krahn (CENCOSUD S.A.)**, RUT 93.834.000-5, domiciliado en Avda. Kennedy Nº 9001, Las Condes, Santiago, Chile, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Que conforme consta en autos, con fecha 15 de febrero de 2007, siendo las 06:38:08 GMT, **EDWIN WALPAR YEVENES CASTRO** formuló solicitud de inscripción del nombre de dominio **brysa.cl**, constituyéndose así en el primer solicitante de éste, y el día 5 de marzo de 2007, siendo las 20:24:49 GMT, **CENCOSUD S.A. Rep. por Sargent & Krahn (CENCOSUD S.A.)**, formuló la solicitud competitiva que da lugar al presente conflicto de nombres de dominio.

2. Que con fecha 3 de mayo de 2007 se recibió de NIC Chile el Oficio N° 07500, por el que doña Margarita Valdés Cortés comunica a este árbitro su designación como Árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio **brysa.cl**, suscitado las partes ya individualizadas.

3. Que con fecha 11 de mayo de 2007 se aceptó la designación y se citó a las partes a audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 1º de junio de 2007 en Bandera 341 oficina 759, comuna de Santiago, notificando de ello a todos los interesados por carta certificada y correo electrónico y agregándose a los autos los comprobantes de ingreso de correo postal correspondientes, tal como consta a fs.5.

4. Que con fecha 1º de junio del año 2007 se realizó la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, en la que compareció por el segundo solicitante don Oscar Molina Díaz, quién acompañó los poderes con que acreditó la representación invocada. El tribunal lo tuvo presente y ordenó se agregaran a autos según consta a fojas 6 y siguientes. Ante la no comparecencia del primer solicitante se procedió derechamente a la fijación del procedimiento, en resolución que fue notificada por correo electrónico a la inasistente.

5. Que a fojas 23 constan las alegaciones de mejor derecho presentadas electrónicamente por el primer solicitante, ya individualizado en autos, quien solicita en ellas se le designe el nombre de dominio de autos, basado en primer lugar en que la solicitud presentada por esta parte es anterior a la presentada por Cencosud S.A. y aplicando el aforismo definido en NIC Chile denominado *first come first serve*, correspondería a quien primero lo solicita la titularidad. Además señala que la empresa que representa administrara, gestionará y comercializará propiedades urbanas y/o rurales, edificios y condominios con la marca Brysa.. Agrega que se diferencia de la que utiliza el supermercado de Cencosud S.A. por diferencias claramente definidas en isotipo, logotipo y colores del domino y que más aun el término proviene de la abreviación de las siguientes palabras: “Bienes Raíces Yévenes S.A.”. A mayor abundamiento, agrega que Cencosud S.A.

no coincide en el rubro del sitio registrado, por lo que no se actúa de mala fe en el registro del dominio para su uso en la actividad de corretaje de propiedades y además no posee registros de otros dominios coincidentes fonética y gramaticalmente, lo que demuestran una despreocupación de parte de ellos, ya que ni siquiera poseen los dominios brisa.cl, brisas.cl o lasbrisas.cl.

6. Que a fojas 24 y siguientes consta demanda arbitral presentada por la segunda solicitante, ya individualizada en autos, quien solicita que se le asigne derechamente el nombre de dominio en disputa, sobre la base de los antecedentes de hecho y de derecho que en sus partes substanciales señala.
En cuanto a LOS HECHOS, señala que Cencosud S.A. es una de las empresas más grandes del país especializada en el desarrollo, la comercialización y la administración de grandes centros comerciales y homecenters, generando más de 13 mil puestos de trabajo. Su creador, presidente y principal accionista, Sr. Paulmann se inició en el negocio de los supermercados en la década del 50, incursionando en el formato, nuevo en esa época de los supermercados.
Creó en 1976 el primer hipermercado de Chile, JUMBO, ampliándose luego de este éxito a la una nueva área de negocios: la edificación y administración de centros comerciales, inagurando así en 1982 Jumbo Centro Comercial y centro comercial en Argentina.
Actualmente cuenta con 28 hipermercados Jumbo en Chile y Argentina, 104 supermercados Santa Isabel, dos supermercados Las Brisas, 234 supermercados Disco, Plaza Vea, Super Vea y Mini Sol. Además los homecenters EASY que ya alcanzan 44 locales y la multitienda Paris con 22 locales, 19 centros comerciales y 46 oficinas correspondientes al Banco París.
En 1960 inauguró el primer autoservicio Las Brisas en Temuco. Luego se transformaría en una cadena de supermercados que abarca las principales ciudades del país, hecho público y notorio.
Señala que como parte de la estrategia para proteger este activo, LAS BRISAS se encuentra amparada por numerosos registros marcarios, que se individualizan en autos protegiendo el término BRISA y BRISAS en todas las clases. Estos registros, señala, son una muestra del mejor derecho del segundo solicitante.
Además, señala que la marca BRISA y el dominio BRYSA son fonéticamente idénticas y gráficamente muy similares, lo que sumado a la fama y notoriedad de la marca Brisa en el mercado, llevaría a cualquier usuario de Internet a pensar lógicamente que se trata de un dominio relacionado con ellos, lo que no es así y le causa un evidente perjuicio.
Agrega que de otorgarse el nombre de dominio BRYSA.CL a un tercero que en nada se vincula con su mandante legitimaría el uso de una marca notoria y famosa por un tercero que en nada se vincula con la misma.

En cuanto al DERECHO, basa sus alegaciones en que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, siendo este su sentido. Como criterios aplicables a la asignación de ellos cita en primer lugar el criterio first come, first serve destacando que este no es un criterio absoluto y que con frecuencia la jurisprudencia se inclina en utilizarlo como ultima ratio, aplicándolo solo cuando ninguna de las partes demuestra mejor derecho, respaldando dicho argumento en los artículos 10 y 14 del Reglamento, en cuanto al sentido de tener la posibilidad de presentar una segunda solicitud. Cita la sentencia de todochile.cl, que aplica este criterio, y señala que es la aplicación del principio de imparcialidad.
En cuanto a la titularidad de las marcas comerciales y nombres de dominio, destaca que dado que se vive en un mundo real y no virtual, el derecho comparado y la jurisprudencia local ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Los dominios tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen por Internet, señala, y reitera la identificación adecuada de sus titulares como una consecuencia del mercado de Internet.
Cita para respaldar sus dichos la política de la ICANN, en cuanto reconoce la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. El mismo criterio es establecido en el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y así mismo en el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile.
Más aún, sostiene que se produciría una evidente dilución de la marca en el caso que se concediera el dominio brysa.cl solicitado. Sostiene que la relación de identidad entre la marca de su representado y el dominio demuestra una estrecha relación entre ellas.
Luego continúa estableciendo que otro criterio aplicable es el uso empresarial legítimo, en virtud del cual tendrá un mejor derecho sobre el término quien efectivamente ofrezca dichos productos y servicios, hecho que su representado efectivamente hace.
Cita por último el Convenio de París, en cuanto el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, como los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca notoria y famosa. Cita el artículo 10 de dicho Convenio que califica como competencia desleal y por lo tanto expresamente prohíbe cualquier acto que

cree confusión por cualquier medio respecto al establecimiento, productos, de un competidor.
Concluye que en el caso de autos, existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido con el reglamento, debe valerse de las normas y que en este sentido tanto el ICANN, como Nic Chile y los Tratados Internacionales obligan a la asignación a su representado.

7. Que, a fojas 153 el Tribunal dio traslado, el cual no fue evacuado, presentándose a fojas 155 un escrito evacúa traslado por parte del segundo solicitante, en el cual señala que el primer solicitante nada ha acreditado en cuanto a su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, si habiendo cumplido con ello el segundo solicitante, en base a sus marcas ya citadas. Reitera lo mencionado con respecto al principio *first come first serve* y sobre el mejor derecho de su representado.

8. Habiéndose vencido todos los plazos fijados en autos, a fojas 156 se citó a las partes a oír sentencia,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que sin perjuicio que la primera solicitante no compareció ni personalmente ni debidamente representada, ni ratificó lo obrado en ninguna instancia del juicio, se ha estimado igualmente pertinente considerar las alegaciones remitidas por correo electrónico por dicha parte, toda vez que este árbitro, en su calidad de árbitro arbitrador, está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad.

SEGUNDO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a decidir cuál de las solicitantes tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa, esto es, "**brysa.cl**".

TERCERO: Que rige la solución de conflictos de nombres de dominio el principio "*first come first served*", actualización tecnológica del antiguo aforismo jurídico "*prior in tempore prior in iure*", siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. El Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio que rige estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos solicitantes tengan interés legítimo, derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido.

CUARTO: Que en este contexto, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

QUINTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reacción natural a la proliferación del uso de sistemas de información y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio a través del cual las personas naturales o jurídicas se comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y prácticamente intuitiva. Esto ha llevado a que áreas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnológico hoy se encuentren abocadas al estudio de cómo este fenómeno puede afectar derechos exclusivos válidamente adquiridos en virtud del sistema jurídico tradicional. Es el caso del derecho marcario, que se acerca a este tema, toda vez que la inscripción de un nombre de dominio puede producir efectos no deseados respecto de derechos marcarios constituidos y vigentes. Es asimismo el caso del Derecho de la Competencia, que se acerca toda vez que a través de la inscripción de un dominio pueda afectar la libre y sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

SEXTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa podría afectar sus derechos válidamente constituidos, específicamente sus derechos marcarios y a la

utilización de su razón social como parte del nombre de dominio. Acreditó con este fin en la documental que consta en autos, que cuenta con el registro marcario del término idéntico fonéticamente, varios registros marcarios que incluyen parte del término solicitado, el cual además demostró haber desarrollado desde hace más de 50 años. Por otro lado, el término LAS BRISAS, se encuentra asociado a un supermercado reconocido, gozando así de un posicionamiento en el mercado nacional.

SEPTIMO: Que en relación al mejor derecho sobre el nombre de dominio **brysa.cl**, es preciso señalar que el término que busca proteger el segundo solicitante, siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la Red Internet, la similitud del término "brysa" entre el dominio solicitado y las marca comercial, puede llevar a error en la comunicación. Es relevante destacar que si en el mercado se utiliza un término igual a aquel registrado, aquello es perjudicial no sólo para el titular de la marca debilitada, sino que también para el público consumidor ante el cual se producirá confusión.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE

Que atendido el mérito de los antecedentes, asígnese el dominio **brysa.cl** al segundo solicitante, **CENCOSUD S.A. Rep. por Sargent & Krahn (CENCOSUD S.A.)**, ya individualizado en autos.

Cada parte responderá por sus costas.

Notifíquese la presente resolución a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone
ÁRBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuación, ambos mayores de edad y que firman a continuación:

Valeria Taborga B.
CI. 8.433.902-4

Ingrid Barra H.
CI. 15.226.520-4