TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Arbitraje: creaactiva.cl
Rol No. : 286-09
OFICIO NIC: 11550

En Santiago, a 10 de marzo de 2010.

Que SARGENT & KRAHN, en representación de CENCOSUD SUPERMERCADOS S.A., ambos domiciliados en Av. Andrés Bello N° 2711, Of. 1701 Las Condes, Santiago, cuyo contacto administrativo es doña Paula Benavides, domiciliada en Av. Andrés Bello N° 2711, Piso 19 Las Condes, Santiago, solicitó con fecha 20 de Julio de 2009, el nombre del dominio **"creaactiva.cl"** y a su vez, los señores CREACTIVA S.A., domiciliados en Av. Eleodoro Yañez N° 2466, Providencia, Santiago, cuyo contacto administrativo es doña Noelle Jeanneret S., domiciliada en Napoleón N° 3565, Of. 510, Las Condes, Santiago, solicitaron con fecha 03 de agosto de 2009, el mismo nombre de dominio **"creaactiva.cl"**;

Que mediante Oficio OF 11550, de NIC Chile, de fecha 02 de noviembre de 2009, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **"creaactiva.cl"**;

Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, según resolución de fecha 04 de noviembre de 2009, que rola en autos, mediante carta certificada a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento, a celebrarse el día 19 de noviembre de 2009, a las 10:30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, ubicado en Avda. Antonio Varas 175, oficina 1108, piso 11, Edificio Provicentro, Providencia, Santiago, notificándose dicha resolución por carta certificada a las partes y a NIC Chile vía e-mail, según rola en autos;

Que con fecha 19 de noviembre de 2009, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de doña Noelle Jeanneret, en representación de Creactiva S.A, y en rebeldía de Cencosud Supermercados S.A.

Que al no haberse producido conciliación, conforme a lo dispuesto en el articulo 8, Inciso 3°, anexo 1, sobre Procedimiento, Mediación y arbitraje, este Tribunal Arbitral fijó el procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificadas personalmente ambas partes.

Que con fecha 03 de diciembre de 2009, comparece Creactiva S.A., representada por doña Noelle Jeannet presentando las argumentaciones que sustentan sus pretensiones en los siguientes términos:. Que la pretensión del primer solicitante se encuentra en abierta contradicción con lo previsto por el artículo 14 inciso 1° de la Reglamentación NIC, Expone que con fecha 20 de julio de 2009 Cencosud Supermercados S.A., solicitó para sí la asignación del nombre de dominio **'creaactiva.cl'** de autos. Que Creactiva S.A., procedió a solicitar para sí la asignación del mismo nombre de dominio con fecha 3 de agosto de 2009, toda vez que el mismo es prácticamente coincidente a la expresión **CREACTIVA**, que no sólo constituye su razón social sino que además tiene registrada como marca comercial. Que Creactiva S.A., es también asignatario del dominio **'creactiva.cl'**, el cual usa para desarrollar sus giros que consisten en publicidad, marketing promocional, activaciones y

eventos y la promoción de la responsabilidad social empresarial, por los que es ampliamente conocido en el mercado. Menciona los derechos marcarios de Creactiva S.A., como sigue: Registro No. 761.924 de la clase 35; Registro No. 652.102 de la clase 39; Registro No. 652.103 de la clase 41; Registro No. 593.075 de la clase 38; Registro No. 574.555 de las clases 9 y 34. Refiere, además, que Creactiva S.A. fue fundada en 1995 por don Emilio Abud y don Marcelo Borlando, habiendo alcanzado en la actualidad el status de ser la agencia promocional con mayor trayectoria en el mercado. Hoy forma parte del holding de comunicaciones McCann World Group. Señala la cuasi-equivalencia que existe entre la expresión **CREACTIVA** y el signo **CREAACTIVA** en el que consiste el nombre de dominio de autos, Y que queda en evidencia que las probabilidades de distinguir los signos en cuestión en términos suficientes y apropiados son, según enfatiza, prácticamente nulas, con lo cual, en caso de asignarse el nombre de dominio **'creaactiva.cl',** al primer solicitante, se vería seriamente conculcado su derecho de propiedad, además de resultar un factor de confusión en la red de Internet. En el Derecho, cita las normas contenidas en el artículo 14 inciso 1° del Reglamento NIC..Para sustentar sus aseveraciones, acompaña impresión de una presentación en Power Point que resume qué es su mandante y destaca su trayectoria y presencia en el mercado.

Que con fecha 09 de diciembre de 2009 se confirió traslado a las argumentaciones presentadas por la segunda solicitante.

Que con fecha 21 de diciembre de de 2009, se recibe la causa a prueba por el término de 5 días y se fija como punto de prueba: acredítese la existencia y hechos que constituyen el derecho alegado.

Que con fecha 30 de diciembre 2009 Creactiva S.A. acompaña en parte de prueba los siguientes documentos: Copia de la escritura de constitución de su mandante de 6 de junio de de 1995, junto con copia de las correspondiente protocolización del extracto, su publicación en el Diario Oficial e inscripción en el Registro de Comercio; Copia de la escritura de modificación de su mandante de 9 de3 noviembre de 2009, junto con copia de la correspondiente protocolización del extracto, su publicación en el Diario Oficial e inscripción en el Registro de Comercio; Copia de la inscrpción societaria de su mandante en el Registro de Comercio, con vigencia.; Copia del formulario 29 correspondiente a la declaración mensual y pago simultáneo de impresos de su mandante correspondiente a los periodos: enero 1998, enero 1999, enero 2000, enero 2001, enero 2002, enero 2003, enero 2004, enero 2005, enero 2006, enero 2007, enero 2008, enero 2009 y noviembre 2009;.nueve documentos contables emitidos por su mandante que incluyen facturas de venta, notas de crédito, facturas de exportación, relativos a actividades propias de sus giro, emitidas entre enero de 2006 y junio de 2008; siete facturas de compra emitidas a su mandante entre diciembre de 2001 y enero de 2009; impresión del sitio Web de su mandante, de donde se desprende los servicios que presta; impresión del sitio Web www.inapi.cl de la información relativa al registro N° 761.924, de la marca CREACTIVA, clase 35, de propiedad de su mandante, impresión del sitio Web www.inapi.cl de la

Arbitraje: creaactiva.cl
Rol No. : 286-09
OFICIO NIC: 11550

información relativa al registro N° 652.102, de la marca CREACTIVA, clase 39, de propiedad de su mandante; impresión del sitio Web www.inapi.cl, de la información relativa al registro N° 652.103, de la marca CREACTIVA, clase 41, de propiedad de su mandante; impresión del sitio Web www.inapi.cl, de la información relativa al registro N° 593.075, de la marca CREACTIVA, clase 38, de propiedad de su mandante, impresión del sitio Web www.inapi.cl, de la información relativa al registro N° 574.555, de la marca CREACTIVA, clase 9 y 34, de propiedad de su mandante.

Que con fecha 22 de enero de 2010, este Tribunal Arbitral cita a las partes a oír sentencia;

Que existe constancia en autos que se ha pagado por el segundo solicitante los honorarios arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que los señores Cencosud Supermercados S.A. tienen la calidad de primer solicitante puesto que pidieron el dominio en cuestión en estos autos, en forma previa a los señores Creactiva S.A.;

2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1° de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación;

6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras determinadas materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitas con anterioridad...", donde

consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;
7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante previo acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;
8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;
9.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;
10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad - las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N° 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"-, los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;
11.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, el interés de las partes respecto de ella.
12.- Que respecto del interés del primer solicitante, consta en autos que habiendo sido válidamente notificado no compareció en autos en tiempo y forma, por lo que no ha acreditado relación alguna con el dominio CREAACTIVA, aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar;
13.- Que respecto del interés del segundo solicitante, consta en autos, de antecedentes acompañados, no objetados, que es titular de la marca comercial CREACTIVA, en el país, para distinguir diversos servicios y productos del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, cuyo registro más antiguo data del año 1996, que es una empresa constituida en el año 1995 y la parte distintiva de su razón social incluye la expresión CREACTIVA y que desarrolla actividades en el país con dicha razón social;
14.- Que el segundo solicitante no ha acreditado relación con la expresión CREAACTIVA;
15.- Que de lo antes expresado este sentenciador deduce que en el caso de autos no existe infracción a derechos válidamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo contrario, cada uno de las partes manifiesta un interés legítimo al nombre de dominio en cuestión, con la sola presentación de su solicitud;
16.- Que no existiendo infracción a las normas citadas antes mencionadas corresponde resolver si procede la aplicación del principio residual "First come First Served" en base a

Arbitraje: creaactiva.cl
Rol No. : 286-09
OFICIO NIC: 11550

los antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este sentenciador;
17.- Que al respecto es un hecho cierto que el nombre de dominio en cuestión en estos autos está estructurado en base a las expresiones "CREA" y "ACTIVA", en la unión de las cuales se ha mantenido la reiteración de la letra "A", la que en ningún caso altera la cuasiidentidad con la razón social y marca comercial del segundo solicitante;
18.- Lo anterior toda vez que al considerar el nombre de dominio como conjunto "CREAACTIVA", conceptualmente se identifica con la marca y razón social del segundo solicitante, fonéticamente no presenta diferencia perceptible en nuestro idioma y gráficamente es de fácil confusión con las mismas;
19.- Que el primer solicitante habiendo sido notificado en tiempo y en forma, no compareció en estos autos, lo que dado el sistema de resolución de conflictos existente, este sentenciador lo interpreta como falta de interés en su solicitud, con posterioridad a su presentación;
20.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el artículo 10 de la Reglamentación pertinente y no es un conflicto de revocación.
21.- Que en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que el segundo solicitante habiendo comparecido en autos, acompañado abundante prueba en defensa de su petición y dado, la naturaleza similar tanto conceptual como gráfica y fonéticamente del dominio en conflicto en estos autos con la expresión sobre la que tiene derechos adquiridos el segundo solicitante, este solicitante ha demostrado tener un interés sobre este dominio que prevalece sobre el interés del primer solicitante que sólo lo ha manifestado con la presentación de su solicitud en forma previa, que en la especie es insuficiente para determinar la asignación del dominio en conflicto;

Que por lo expuesto y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, se resuelve: Asígnese el nombre del dominio "CREAACTIVA**.cl**", al segundo solicitante señores CREACTIVA **S.A.**

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por los Testigos, don Héctor Bertolotto Villouta doña Daniela Zamorano Montenegro en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Arbitraje: creaactiva.cl
Rol No. : 286-09
OFICIO NIC: 11550

Héctor Bertolotto V.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Daniela Zamorano M.
Testigo