## SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

idealsa.cl

Santiago, viernes siete de diciembre de dos mil siete.-

## **VISTOS**:

Con fecha 19 de abril de 2007, don Francisco Javier Cordero Homad, domiciliado en calle Pedro de Valdivia Norte Nº 0589 casa D, comuna de Providencia, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "idealsa.cl".

Posteriormente, con fecha 2 de mayo de 2007, la sociedad Grupo Bimbo S.A. de C.V., representada por Silva & Cía., domiciliados en Hendaya Nº 60, Piso 4º, comuna de Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "idealsa.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 7692 de 5 de julio de 2007 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 44 sólo el segundo solicitante durante esta etapa hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 52 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, siendo evacuado solo por el primer solicitante a fs. 102.

A fs. 107, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "idealsa.cl". Solo rindió prueba el segundo solicitante.

A fojas 121, se citó a las partes a oír sentencia.

## **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO**: Que con fecha 19 de abril de 2007, don Francisco Javier Cordero Homad solicitó la inscripción del nombre de dominio "idealsa.cl". Que posteriormente, con fecha 2 de mayo de 2007, la sociedad Grupo Bimbo S.A de C.V, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "idealsa.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento solo el segundo solicitante por lo que no se produjo avenimiento, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el

Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

**SEGUNDO**: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del segundo solicitante pidió el rechazo de la solicitud de asignación de nombre de dominio "idealsa.cl" respecto del primer solicitante. En primer término señala que la Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, lo que constituye un desafío a los operadores del derecho actual para compatibilizar la realidad con los principios generales del derecho. Como fundamentos de derecho, hace referencia a uno de los principios del derecho económico relativo al derecho a capitalizar la trayectoria comercial por parte de sus actores, como tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras y que una realidad como la Internet no puede por falta de regulación quebrantar principios esenciales del derecho económico humano.

Explica que su representada el Grupo Bimbo S.A de C.V. es una destacada y ampliamente posicionada empresa en el mundo. Que la marca IDEAL es ampliamente conocida a nivel nacional, que han sido además protegidas legalmente con registros de propiedad industrial ante el respectivo registro.

Continúa el segundo solicitante indicando que las expresiones IDEAL e IDEALSA. CL con casi idénticas. Aún mas el elemento final SA corresponde comúnmente a las siglas de una sociedad anónima, por lo que a su juicio la confusión del público que acceda a la página web, correos electrónicos u otros servicios sería evidente.

Añade, que el nombre de dominio idealsa.cl no solo se estructura en base a la marca comercial que identifica a su representada en el mercado, sino que utiliza una marca comercial debidamente registrada vulnerándose un derecho de propiedad sobre la expresión referida.

Acto seguido el segundo solicitante hace mención a las normas establecidas en el artículo 14 y 22 del reglamento de NIC Chile, las que en parte reproduce, a fin de argumentar su pretensión de rechazo.

En definitiva, centra su argumentación en la circunstancia que la identidad de una organización por ley y por sentido común debe ser administrada por ella misma, no siendo

posible bajo ningún respecto que se generen combinaciones que utilicen la identidad y marcas mas emblemáticas de las distintas corporaciones, las que podrían verse seriamente afectadas.

Finalmente, señala que la buena fe, interés legítimo, marcas comerciales famosas y notorias en el mercado nacional, entre otros, serían elementos que hacen que tenga un mejor derecho para el dominio en cuestión.

**TERCERO**: Que el primer solicitante al evacuar el respectivo traslado durante el período de discusión, hizo valer sus derechos y defensas y solicitó el rechazó de las pretensiones de la segunda solicitante y la asignación definitiva del dominio en disputa "idealsa.cl" a su favor en razón del mejor derecho que tiene.

Funda su pretensión señalando en primer término que su mandante es propietaria del dominio existente en la Web, "idealsa.com". Que por su parte, el concepto idealsa.cl no es de exclusividad de Grupo Bimbo S.A, porque hay modificación tanto en la ortografía de la palabra como en su fonética.

Prosigue expresando que su nombre es "Ideal Chile S.A" en tanto el Grupo Bimbo S.A. tiene solo registro de IDEAL, como marca comercial y no es una denominación que use la empresa como razón social, como sí lo es "Ideal Chile S.A".

Añade que no existe abuso, ni mala fe de su representada por cuanto ya existe en la Web un dominio llamado "ideal.com" que no causa perjuicio al Grupo Bimbo S.A.

Expone que el segundo solicitante ha insinuado una posible mala fe, en circunstancias que la sociedad Ideal Chile S.A. e Industrializadota y Distribuidora Española de Alimentos S.A. a la que representa, es una marca de reconocido prestigio internacional con sede en España y se encuentra registrada desde el 30 de abril de 1965 en el registro Mercantil de Guadalajara.

En consecuencia, a su juicio no existe engaño, fraude ni mala fe en la solicitud, tampoco hay identidad fonética ni ortográfica en el dominio solicitado. Que su representada tiene intereses legítimos sobre el dominio solicitado y no existe propósito de venta alguno, sino que solo el interés se reduce a establecer en Chile una sociedad cuya socia mayoritaria es la sociedad española Industrializadota y Distribuidora Española de Alimentos S.A. y

cuyo giro es diverso al del grupo Bimbo S.A., y por lo que solicita que se le apruebe su solicitud y se rechace la solicitud presentada por la segunda solicitante.

**CUARTO:** Que durante el período de prueba el primer solicitante acompañó a los autos, sin objeción de contrario, los siguientes documentos: 1) Fotocopia de Rut 99.533.840-8 de Ideal Chile S.A.; 2) Escritura de constitución de la sociedad "Ideal Chile S.A." de fecha 21 de agosto de 2003; 3) Fotocopia de Protocolización de certificado de los antecedentes legales de la sociedad "Industrializadora y Distribuidora Española de Alimentos S.A. (Ideal)"; 4) Protocolización de extracto de la escritura de constitución de la sociedad "Ideal Chile S.A." de fecha 21 de agosto de 2003; 5) Escritura Pública de 22 de agosto de de 2003 de la primera sesión de Directorio de la sociedad Ideal Chile S.A.; 6) Poder de "Industrializadora y Distribuidora Española de Alimentos S.A." a Francisco Javier Cordero Homad y 7) Impresión de la página de Internet idealsa.com.

**QUINTO:** Que durante el período de prueba el segundo solicitante acompañó a los autos, sin objeción de contrario, los siguientes documentos: 1) Informe de marcas comerciales Ideal de Grupo Bimbo, S.A.; 2) Impresiones de la página de Internet del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía de la marca "Ideal", el cual sólo uno de ellos consta que es de propiedad del segundo solicitante, a saber 713.950, para distinguir productos de la clase 30, desde el año 1994.

**SEXTO:** Que consta en autos que don Francisco Javier Cordero Homad, actúa en nombre y representación de la sociedad "Ideal Chile S.A." y de la sociedad española "Industrializadora y Distribuidora Española de Alimentos S.A.", como primer solicitante de autos. Por lo que de acuerdo al principio imperante en materia de nombres de dominio resumido en la expresión inglesa "first come first served", le corresponde al segundo solicitante probar la mala fe del primero o que posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

**SÉPTIMO:** Que el segundo solicitante no acreditó mala fe en el primer solicitante.

**OCTAVO:** Que la prueba acompañada por el segundo solicitante consistente en un listado de nombres de dominio, como de marcas comerciales supuestamente inscritas a su nombre, será desestimada por ser un instrumento privado, emanado de la misma parte

que lo presenta y por no ser un documento oficial emanado de autoridad competente.

Que respecto del resto de los documentos acompañados, consta que es dueña de la marca registrada en Chile "IDEAL" y que consta inscrita a su nombre desde el año 1994.

**NOVENO:** Que respecto de la prueba rendida por el primer solicitante, consta que se encuentra inscrita a su nombre el nombre de dominio "idealsa.com". Igualmente, que la sociedad "Ideal Chile S.A.", se encuentra vigente en Chile desde el año 2003 y que tiene rut.

**DECIMO:** Que el sólo hecho que el segundo solicitante tenga registrado la marca "ideal", no es suficiente para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante, ni para otorgarle un derecho exclusivo sobre dicha palabra, mas aún si de la documentación acompañada por el segundo solicitante, consta que su razón social por la cual es conocida, es "Grupo Bimbo S.A. de C.V.", y que su marca "Ideal" distingue sólo "alfajores" de la clase 30 y el primer solicitante es una empresa cuyo objeto es "la explotación por cuanta propia o ajena de predios agrícolas...", por lo que de otorgársele el nombre solicitado al primer solicitante, no se vislumbra que se producirán entre los consumidores de los productos de la clase 30 (alfajores) del segundo solicitante y una empresa de explotación de predios agrícolas, confusión o error respecto del origen empresarial de los productos de uno y los servicios de otro.

Además, si el segundo solicitante no solicitó con anterioridad como nombre de dominio "idealsa.cl", es que no lo necesita para dar a conocer sus productos e identificarse en Internet.

**DÉCIMOPRIMERO:** Que atendida la naturaleza y características propias de los nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial, ni las disposiciones sobre revocación de nombres de dominio.

**DÉCIMOSEGUNDO:** Que por lo expuesto, este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "idealsa.cl", ya que por lo expuesto y la prueba rendida por el segundo solicitante, no se afecta la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

## **SE DECLARA:**

- I. Que se asigna el nombre de dominio "idealsa.cl" al primer solicitante don Francisco Javier Cordero Homad, en representación de Ideal Chile S.A.
- II. Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio "idealsa.cl" del segundo solicitante la sociedad Grupo Bimbo, S.A. de C.V.
- III. Que no se condena en costas al segundo solicitante por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele en su oportunidad, la presente sentencia por correo electrónico para los fines correspondientes. —

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 33 - 2007.