Santiago, 25 de octubre de dos mil diez.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el Nº 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**jumboflex.cl**", siendo partes en este litigio, como Primer Solicitante, doña CAROLINA JOFRÉ RIVANO, domiciliada en calle Lynch Norte Nº 45 b, La Reina, Santiago; y como Segundo Solicitante, CENCOSUD S.A., con domicilio en Avenida Andrés Bello Nº 2711, piso 19, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la Primera actuación en calle Huérfanos Nº 1189, Piso 7, Santiago Centro, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa Primera actuación asistió el Segundo Solicitante representado por don José Ignacio Juárez. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el Segundo Solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 8 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el **Primer Solicitante** presentó sus pretensiones, reclamaciones y observaciones en relación a la asignación del nombre de dominio en conflicto, haciendo presente lo siguiente:

- Que, en Santiago de Chile, con fecha 5 de Mayo de 2010, ante el notario don Felix Jara Cadot, doña Carolina Elena Elizabeth Jofré Rivano constituyó una empresa individual de responsabilidad limitada cuyo nombre o razón social será "COMERCIALIZADORA CAROLINA JOFRE RIVANO E.I.R.L", pudiendo actuar ante

- Bancos e Instituciones Públicas y Privadas con el nombre de fantasía de "JUMBOFLEX". El objeto de la empresa será la compra, venta, suministros de insumos y servicios para la minería y otros, y el ejercicio de cualquier otra actividad que la constituyente de la sociedad determine relacionada con el objeto social.
- Que la empresa individual "CAROLINA JOFRÉ RIVANO E.I.R.L" es una empresa cuyo objeto es la compra y venta de suministros, insumos y servicios para la industria y la minería. Dentro de estos objetos se pretende la venta de los denominados "maxisacos" a diferentes empresas.
- Que el Primer Solicitante ha vendido maxisacos a COMERCIAL GEOINSUMOS S.A., comercializadora de envases plásticos, ubicada en Manzano Nº 377, Comuna de Recoleta, Ciudad de Santiago; a PATAGÓN SEED S.A., cuyo giro es la Exportación e Importación Agrícola, ubicada en Km. 7 Camino Yungay s/nº, Chillán Viejo, de la Comuna de Chillán Viejo; a SOCIEDAD SUAZO GOMEZ S.A., cuyo giro es el molinero y la fabricación de pastas, ubicada en la Ciudad de Curicó, y CEMENTOS BIO-BIO CENTRO S.A., cuyo giro es la fabricación de Cemento y Cal, ubicada también en la ciudad de Curicó.
- Que los intervinientes en la esfera de los negocios del Primer Solicitante, asimilan o asocian la denominación "JUMBO" al término maxisaco. En otras palabras, la expresión "jumbo" en el rubro es un sinónimo de maxisaco.
- Que cabe destacar que la razón de dicha denominación es que los sacos en cuestión son de un gran tamaño, lo que hace lógica la utilización para referirse a ellos como "maxi" o "jumbo" palabras que provienen del latín y del inglés para referirse a algo de gran tamaño. "Maxi" es una raíz que proviene del latín "maximus", mientras que "jumbo" literalmente en inglés significa grande.
- La principal esfera de negocios de la Primera Solicitante está constituida por el suministro de estos sacos fabricados de un material denominado polipropileno, que los hace más resistentes y a la vez, más flexibles, para almacenar grandes cantidades de productos, cuyo peso varía desde los 300 kilogramos hasta los 1.200 kilogramos aproximadamente.
- Que los maxisacos son ampliamente conocidos en el rubro, y podemos encontrar una variedad de empresas dedicadas al negocio, tales como Envasa, Maxisacos

- Aramis Ltda, Soling Soluciones de Ingenieria, Procec Ingenieria y Equipos Industriales, Alamaula, entre otros.
- Que el negocio del Primer Solicitante está directamente relacionado a los jumbos, big-bags o maxibags, y es una palabra que la distingue y singulariza de la competencia. Por lo demás, y en el mismo sentido, la Solicitante no ha hecho algo diferente que otras empresas que incluyen dentro de su dominio en Internet palabras que determinan el producto que comercializan, el servicio que prestan o la denominación del tipo de institución que los define.
- Que Cencosud S.A. no tiene ningún dominio asociado a la fabricación, venta y suministro de sacos de polipropileno para la industria agrícola, minera o pesquera por lo que de ninguna manera verá afectados sus intereses en el área en que la Primera Solicitante se desempeña.
- Que el Primer Solicitante ha tenido en consideración el principio de la buena fe al momento de pedir la inscripción de dominio, pues no obstante se abstuvo de utilizar el nombre de dominio en conflicto por razones económicas, (debe contratar un diseñador de la plataforma web), la utilización comercial de los términos jumbo o maxisacos es real, e incluso ha emitido boletas con dicha denominación.
- Que el Primer Solicitante se ve beneficiado por el principio "First Come, First Served".

El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

- Fotocopia Legalizada de Constitución de Empresa Individual"Comercializadora Carolina Jofre Rivano E.I.R.L."
- 2. Fotocopia de Factura Electrónica Nº 159, de Señalización y Publicidad Limitada, a nombre de Comercial Geoinsumos S.A..
- 3. Fotocopia de Factura Nº 006312, de Señalización y Publicidad Limitada, a nombre de Cementos Bio-Bio.
- 4. Fotocopia de Factura Electrónica Nº 125, de Señalización y Publicidad Limitada, a nombre de Cementos Bio-Bio Centro S.A.
- 5. Fotocopia de Factura Electrónica Nº 43, de Señalización y Publicidad Limitada, a nombre de Cementos Bio-Bio Centro S.A.

- 6. Fotocopia de Factura Electrónica Nº 143, de Señalización y Publicidad Limitada, a nombre de Cementos Bio-Bio Centro S.A.
- 7. Fotocopia de Factura Electrónica Nº 201, de Señalización y Publicidad Limitada, a nombre de Cementos Bio-Bio Centro S.A.
- 8. Fotocopia de Factura Electrónica Nº 74, de Señalización y Publicidad Limitada, a nombre Comercial Geoinsumos S.A.
- 9. Fotocopia de Factura Electrónica Nº 19, de Señalización y Publicidad Limitada, a nombre Comercial Geoinsumos S.A.
- 10. Fotocopia de Factura Electrónica Nº 13, de Señalización y Publicidad Limitada, a nombre de Patagon Seed S.A.
- 11. Fotocopia de Factura Electrónica Nº 88, de Señalización y Publicidad Limitada, a nombre Suazo Gómez S.A
- 12. Fotocopia de Factura Nº 006342, de Señalización y Publicidad Limitada, a nombre de Comercial Geoinsumos S.A.
- Fotocopia de Factura Electrónica Nº 152, de Señalización y Publicidad Limitada, a nombre de Cementos Bio-Bio Centro S.A.
- 14. Fotocopia de Factura Electrónica Nº 10, de Señalización y Publicidad Limitada, a nombre de Cementos Bio-Bio Centro S.A.
- Fotocopia de Factura Electrónica Nº 154, de Señalización y Publicidad Limitada, a nombre de Comercial Geoinsumos S.A.
- Fotocopia de Factura Nº 006336, de Señalización y Publicidad Limitada, a nombre de Cementos Bio-Bio Centro S.A.
- 17. Fotocopia de Factura Electrónica Nº 28, de Señalización y Publicidad Limitada, a nombre de Patagon Seed S.A.
- 18. Fotocopia de Factura Nº 006292, de Señalización y Publicidad Limitada, a nombre de Cementos Bio-Bio Centro S.A.
- 19. Fotocopia de Factura Nº 006303, de Señalización y Publicidad Limitada, a nombre de Cementos Bio-Bio Centro S.A.
- 20. Fotocopia de orden de compra de Corpesca S.A. donde se detalla la denominación de Jumbos a los maxisacos.
- 21. Fotocopias de Modelos de Maxisacos, para acreditar el rubro de negocios de la Solicitante.

- 22. Boleta de Prestación de Servicios Nº 0554, de Señalización y Publicidad Ltda., a nombre de Carolina Jofre Rivano.
- 23. Boleta de Prestación de Servicios Nº 0555, de Señalización y Publicidad Ltda., a nombre de Carolina Jofre Rivano.
- 24. Boleta de Prestación de Servicios Nº 0556, de Señalización y Publicidad Ltda., a nombre de Carolina Jofre Rivano.
- 25. Boleta de Prestación de Servicios Nº 0557, de Señalización y Publicidad Ltda., a nombre de Carolina Jofre Rivano.
- 26. Boleta de Prestación de Servicios Nº 0558, de Señalización y Publicidad Ltda., a nombre de Carolina Jofre Rivano.
- 27. Boleta de Prestación de Servicios Nº 0559, de Señalización y Publicidad Ltda., a nombre de Carolina Jofre Rivano.
- 28. Factura Nº000001, de Comercializadora Carolina Jofre Rivano E.I.R.L, Comercializadora de artículos para la Industria y Minería.

SEXTO: Este Tribunal tuvo por presentados los argumentos, pretensiones, reclamaciones y observaciones presentadas por el Primer Solicitante, tuvo por acompañados los documentos presentados y dio traslado de la presentación al Primer Solicitante.

SEPTIMO: Que, dentro de plazo el Segundo Solicitante, presentó demanda de asignación de nombre y en lo medular y sustancial argumentó lo siguiente:

- Que el grupo Cencosud S.A. es una de las más grandes compañías del país con presencia en los negocios de supermercados, hipermercados, y centros comerciales.
- Que genera directamente más de 13,000 puestos de trabajo e indirectamente más de 10,000 empleos.
- Que, en 1976 creó el Primer hipermercado de nuestro país revolucionando el mercado de la época.
- Tras el éxito obtenido la compañía emprendió el desarrollo de una nueva área de negocios, esto es, la edificación y administración de Centros Comerciales.
- Que Cencosud S.A. cuenta con 23 supermercados a lo largo de nuestro país.

- El Segundo Solicitante cuenta con numerosas marcas como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones las cuales se encuentran registradas en el INAPI. Esto permite apreciar que es titular de una extensiva familia de marcas para la expresión "Jumbo" y otras derivadas de ella.
- Que el Segundo Solicitante es titular de numerosos nombres de dominio relacionados con la expresión JUMBO.
- Que Cencosud S.A. ha desarrollado en diversos puntos del país centros comerciales junto a los supermercados Jumbo convirtiendo esos lugares en verdaderos hitos y puntos de encuentro entre los habitantes de las comunas.
- Que con el objetivo de proteger las marcas y nombres de dominio que hagan referencia a la expresión Jumbo, el Segundo Solicitante ha registrado en Nic Chile y en el INAPI las marcas que contengan la expresión JUMBO.
- Que el nombre de dominio en disputa hace alusión inexcusablemente a los establecimientos de mi mandante por lo que su uso por parte del Segundo Solicitante vulnera los derechos de Cencosud S.A.
- Que el signo Jumbo constituye el elemento distintivo dentro de la expresión Jumboflex por lo que el nombre de dominio en disputa hace alusión a los supermercados Jumbo.
- Que es un elemento a considerar el que el Segundo Solicitante es titular de diversas marcas y nombres de dominio que contienen la expresión Jumbo.
- Que se denota una intención flagrante del Primer Solicitante de contravenir los derechos del Segundo Solicitante al hacerse uso de una de las marcas más relevantes y notorias e induciendo a error a los usuarios de la red.
- Que de la sola comparación de la expresión "Jumbo" con "Jumboflex" se puede constatar que el nombre de disputa en cuestión consiste en la expresión registrada como marca y como nombre de dominio: "Jumbo".
- Que la adición de la expresión Flex a la expresión jumboflex no hace distintivo dicho nombre de dominio en relación a la marca Jumbo.
- Que el crecimiento de la interconexión mundial de computadores Internet ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico.

- Que el nombre de dominio consiste en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de internet es conocido y se identifica dentro de esta red.
- Que existen diversos criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio tales como el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio; Criterio de la creación intelectual del signo pedido; Criterio de la notoriedad del signo pedido; Convenio de París; Criterio del legítimo interés empresarial sobre el nombre de dominio; Criterio de la identidad.
- Que hay que considerar que tal como consta de los documentos acompañados,
 el Segundo Solicitante hace un uso efectivo y real en internet y en el mercado
 real de la expresión Jumbo.
- Que el demandado al solicitar el nombre de dominio jumboflex.cl da cuenta de su intención de aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido Cencosud S.A durante los últimos años desviando a la audiencia y al público y usuarios de internet, los que al enfrentarse a este nombre de dominio pensarán con toda lógica que pertenece al Segundo Solicitante y que a través de este se publicita y promociona uno de los supermercados más grandes del país.
- Que en relación a la mala fe del demandado se ha solicitado que se le condene con costas.
- Que el demandado pidió \$10.000.000.- como compensación económica para transferir el dominio al Segundo Solicitante.
- Que por los motivos antes mencionados el Segundo Solicitante tendría mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

Que el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos, con citación:

- Certificados de registros marcarios.
- Certificados de titularidad de nombres de dominio inscritos ante NIC CHILE.
- 3. Impresión del sitio web www.jumbo.cl
- 4. Impresión del sitio web www.jumbo.com.ar
- 5. Impresión del sitio web <u>www.wikipedia.org</u>

- 6. Impresión de los resultados arrojados por el buscador <u>www.google.com</u> al ingresar la expresión "JUMBO".
- 7. Correo electrónico en el cual el Primer Solicitante le propone al Segundo Solicitante desistirse de su nombre de dominio por una cantidad de dinero en compensación.
- 8. Copia del catálogo Jumbo.
- 9. Copia de artículo de El Mercurio On Line donde aparece un artículo mencionando a los supermercados Jumbo y sus asociaciones.
- 10. Copia de artículo de El Mercurio On Line donde aparece un artículo mencionando las claves del éxito de Jumbo.
- 11. Impresión del sitio web <u>www.captura.uchile.cl</u> donde aparece un informe sobre las importancias de los registros marcarios, en el que se hace mención a Jumbo a modo de ejemplo.
- 12. Copia de fallo arbitral sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl"
- 13. Copia de fallo arbitral recaída sobre el nombre de dominio "Premium-essiac-tea-4less.cl"

OCTAVO: Por su parte, el Primer Solicitante evacuó traslado concedido señalando:

- Que, el Segundo Solicitante CENCOSUD S.A. a través de su marca Jumbo, ofrece una serie de productos, que según menciona el propio mandatario del Segundo Solicitante en su demanda, incluyen alimentos, abarrotes y una gama de artículos no comestibles, dirigido a un segmento específico de consumidores. Dichos consumidores nada tienen que ver con el mercado de la compra y venta de los denominados "maxisacos" en la industria y la minería, que es el rubro de mi mandante.
- Que, si bien el Segundo Solicitante cuenta con marcas registradas en el INAPI, del análisis de todos y cada uno de los denominados erróneamente "familia de registros marcarios" asociados a la expresión JUMBO, se puede concluir fácilmente que no existe ningún registro marcario distintivo relativo a la compraventa de maxisacos para la industria y la minería.

- Que existen varios nombres de dominio con la expresión JUMBO que no aluden al supermercado Jumbo, tales como: duchas jumbo, lápices jumbo, etc. El Primer Solicitante al utilizar la expresión JUMBO alude al concepto natural del término que es "grande" o "de considerable tamaño". Es más el propio mandatario de la segunda Solicitante ha subrayado varias veces la expresión "supermercado" (sic) en su escrito para referirse a su rubro. Ocurre que "súper" y "jumbo" son expresiones sinónimas, en cuanto ambas significan de "gran tamaño" o "grande".
- Que, en el contexto en que el Primer Solicitante utiliza la expresión "jumboflex" el término Jumbo es claramente identificado con el concepto de "maxisacos" o "grandes sacos" para almacenar productos de la industria o minería. En ningún caso, este término genérico sería asociado por los técnicos y profesionales que conforman el público objetivo de mi mandante con los supermercados Jumbo.
- Que la expresión FLEX, es una palabra en idioma inglés que significa FLEXIBLE, lo que le otorga distinción y autonomía al dominio en disputa, pues lo hace semejante a flexibilidad, que es una característica particular de los maxisacos que comercializa el Primer Solicitante, pues éstos tienen la suficiente "elasticidad" para no deformarse o romperse al almacenar hasta 1.200 kilos de los productos antes mencionados a vía ejemplar. Esto es, su utilización alude a los sacos jumbo, calificándolos como flexibles.
- Que, en internet y en el mercado la expresión JUMBO se asocia a una multiplicidad de servicios, productos o empresas, y no sólo a los supermercados del Segundo Solicitante.
- Que, los resultados que <u>www.google.cl</u> arroja al buscar la expresión "Jumbo" no significa que inmediatamente los usuarios asociarán "jumboflex" con los supermercados, pues en el mismo sitio, existen alusiones a otros conceptos, incluso en los Primeros 10 resultados (por ejemplo: http://en.wikipedia.org/wiki/Jumbo, donde se explica que Jumbo fue el nombre de un elefante), y porque además es conocido que las empresas pueden utilizar herramientas que hagan que la página de Google Chile lance entre sus Primeros resultados a determinadas páginas web.

- Que, si uno busca JUMBOFLEX en el buscador de <u>www.google.cl</u> de los 28.300 resultados de búsqueda, todos y cada uno de los sitios se refieren a industrias de almacenaje y carga, y no a un supermercado.
- Que, las marcas como objeto de propiedad industrial es un signo que puede consistir en palabras, frases, números, dibujos, etc, y el nombre de dominio es una dirección de internet expresada en palabras, secuencia de números o letras, que facilitan al usuario de la red la asociación con un nombre. La marca y el nombre de dominio tienen diferencias importantes, tanto desde un punto de vista conceptual como de sus elementos definitorios.
- Que, no hay uniformidad en la jurisprudencia ni en derecho comparado para afirmar categóricamente que hay un vínculo entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. El criterio de la titularidad no es el principio fundamental en este caso concreto para dilucidar el conflicto de dominio, y este principio de la titularidad, sólo es una orientación en materia registral.
- Que el Primer Solicitante ha buscado obtener provecho de su registro del nombre de dominio en disputa lo que se observa en los siguientes hechos: 1.- Con la solicitud del nombre de dominio JUMBOFLEX con fecha 21 de Abril de 2010. 2.- Con la Constitución de Empresa Individual "Comercializadora Carolina Jofre Rivano E.I.R.L." con fecha 5 de mayo de 2010. 3.- Con la venta de maxisacos a Comercial Geoinsumos S.A.; a Cementos Bio-Bio; a Patagon Seed S.A; a Suazo Gómez S.A.
- Que Intentar eliminar la palabra "jumbo" de circulación en la web sólo para el uso exclusivo de los Supermercados Jumbo, equivale a restringir la palabra "mega", del mismo significado (grande, súper, extra), sólo a los megamercados, en circunstancias que ésta puede y es utilizada por otros rubros, a saber, televisión (http://www.mega.cl), juegos de azar (http://www.megamillions.com), o alimentación (http://www.megafood.com), etc.
- Que el Primer Solicitante tiene un legítimo interés comercial, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa puesto que de las diversas probanzas allegadas a este conflicto consta que la Primera Solicitante ha constituido una sociedad, ha

realizado ventas, se ha posicionado en el mercado de los grandes sacos. El criterio del legítimo interés no tiene relación con la inversión de grandes sumas para implementar un negocio, pues cualquiera persona puede tener un legítimo interés en desarrollar un nicho de mercado.

- Que el Segundo Solicitante indica que habría habido mala fe por parte del Primer Solicitante al "intentar venderle" el dominio. Sin embargo, lo único que se puede notar acá es una notoria mala fe por cuanto el supuesto correo electrónico de fecha 10 de Septiembre de 2010, no proviene del Primer Solicitante; la contraria habría vulnerado el secreto profesional y la ética en las negociaciones extra litigiosas develando parte de una discusión propia de la misma negociación, sin perjuicio de que el supuesto e-mail no emana de la Primera Solicitante y, el Segundo Solicitante afirma que el Primero habría pretendido "venderle el dominio" en circunstancias que el supuesto e-mail se refiere a una compensación.
- Que existen profundas diferencias entre marcas y nombres de dominio y se reiteran en esta presentación para mejor ilustración del S.J. Árbitro. Son conceptos distintos, con una normativa, elementos, requisitos, y procedimientos adjudicatorios disimiles y por ende que el Segundo Solicitante señale que tiene una "familia de registros marcarios" no implica ipso iure el dominio WEB de cualquier terminología asociada a la palabra JUMBO.
- Que la jurisprudencia uniforme acepta como principio rector del sistema de asignación y registro de nombres de dominio el principio "first come, first served", en virtud del cual será asignado un determinado nombre de dominio a aquella persona, natural o jurídica, que cuente con la calidad de Primer Solicitante del nombre de dominio de que se trate.

NOVENO: Que el Segundo Solicitante evacuó el traslado conferido y presentó en lo medular y sustancial los siguientes descargos:

- Que el Primer Solicitante no hizo sus presentaciones en el tiempo correspondiente lo que demuestra un notorio desinterés en defender sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa.

- Que el criterio "first come, first served" no es absoluto e indispensable y que la doctrina cada vez con más fuerza lo utiliza como última ratio para definir quien tiene un mejor derecho y solo para aplicarse cuando no existe otra forma de definir quien tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión.
- Que el Segundo Solicitante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa por cuanto es titular de una familia de marcas que contienen la expresión JUMBO expresión con la cual éste último distingue su cadena de Supermercados "JUMBO".
- Que los productos y supermercados del Segundo Solicitante se distinguen en el mercado con la expresión Jumbo.
- Que el Segundo Solicitante tiene un interés real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa toda vez que los usuarios de Internet al acceder a él lógicamente concluirán que los productos que se identifican con la expresión Jumbo pertenecen a alguna promoción, producto u oferta del hipermercado JUMBO.
- Que el nombre de dominio en disputa consiste en una marca registrada con la que se identifican los productos del Segundo Solicitante.
- Que la expresión FLEX es un término genérico por lo que no aporta distintividad al nombre de dominio en conflicto lo que aumentará el grado de confusión entre los usuarios.
- Que debido a que el Segundo Solicitante es titular de la marca JUMBO y a que la utiliza para distinguir sus productos y supermercados en el mundo comercial, claramente los usuarios enfrentados al nombre de dominio "jumboflex.cl" pensarán que se trata de algún producto relacionado a los supermercados JUMBO.
- Que el criterio de la identidad señala que debe asignarse el nombre de dominio a quien tenga un mejor derecho y una más estrecha relación con el nombre.
- Que, al ingresar la expresión Jumbo al buscador <u>www.google.com</u>, la mayoría de los resultados que arroja se relacionan con los supermercados del Segundo Solicitante.
- Que cabe preguntarse por qué si el buscador más famoso del mundo asocia la expresión Jumboflex.cl a los supermercados del Segundo Solicitante el público no hará lo mismo.

 La función básica de todo nombre de dominio es poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de internet.

<u>DÉCIMO</u>: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO,

<u>DÉCIMO PRIMERO:</u> Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un Solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por los Solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés comercial legítimo, pero de distinta consistencia.

DÉCIMO TERCERO: Que, siendo efectivo que doña Carolina Elizabeth Jofré Rivano fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO CUARTO: Que, a través de los documentos acompañados por el Primer Solicitante, queda suficientemente acreditado que ha solicitado el nombre de dominio en disputa a fin de obtener un signo distintivo con el cual identificar la comercialización de productos que importa y comercializa a través de personas jurídicas relacionadas, en el rubro de los insumos médicos.

DÉCIMO QUINTO: Que, en relación con el Segundo de los Solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada en autos, que Cencosud S.A. es titular de la marca "Jumbo" que individualiza en sus presentaciones y de "jumbo.cl", "jumbofertas.cl", "jumbofestival.cl", los nombres de dominio "jumbointernet.cl", "jumbomas.cl", "jumbonavidad.cl", "jumboprecios.cl", "jumbopack.cl", "jumbotaxis.cl", "jumbovirtual.cl", "jumboscool.cl", "iumbokrea.cl", jumboweb.cl", "jumboexpress.cl", "jumbocel.cl", "ecojumbo.cl", "cobranzajumbo.cl", "catalogojumbo.cl", "alojumbo.cl". De lo anteriormente señalado se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web y evitar la posibilidad de dilución marcaria y confusión.

DÉCIMO SEXTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero si considerado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, asignar el nombre de dominio "jumboflex.cl" al Segundo Solicitante, constituiría implícitamente otorgar una exclusividad respecto de toda expresión derivada o conformada por la palabra Jumbo, lo que no resulta prudente considerando que en el mercado han coexistido distintos agentes que ostentan la titularidad de diversos signos distintivos que incorporan la expresión "Jumbo", realizando cada uno de ellos su propia inversión en publicidad y una actividad comercial real dentro de sus respectivos rubros, los que diferenciándose ostensiblemente de la actividad y campo en que se desenvuelve el Segundo Solicitante, les otorga un derecho a utilizar la expresión en cuestión y sus derivados, según corresponda. El caso de autos se encuadra dentro de lo señalado anteriormente, y siendo la actividad que se encuentra desarrollando y planificando el Primer Solicitante, totalmente diversa y amparada por un sustento comercial que este sentenciador estima real, inclinan la recta razón y la prudencia a otorgar protección jurídica a la solicitud del Primer Solicitante en defecto de aquella presentada por su oponente.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en el mismo orden de ideas, y siendo el interés que alienta al Primer Solicitante el hecho de querer identificar en la Web los insumos para minería que detalla, este sentenciador estima que, por muy lícito que sea el bien que persigue con su solicitud el Segundo Solicitante, éste no puede en caso alguno preferirse al legítimo interés demostrado por su contraparte, máxime si no se aprecia riesgo de confusión real de los usuarios de la Web

DÉCIMO NOVENO: Que, a mayor abundamiento, no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos del Segundo Solicitante el hecho que el Primero detente el nombre de dominio en cuestión.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio **"jumboflex.cl" al <u>Primer Solicitante</u>**, doña CAROLINA ELIZABETH JOFRÉ RIVANO, domiciliada en calle Lynch Norte N° 45 b, La Reina, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los Solicitantes por carta certificada y por correo electrónico. Rol Nº 47-2010

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y doña Catalina Otero Pérez.