#### MAESTRANZABRIONES.CL

Santiago, 18 de Agosto del año 2010.-

VISTOS:

#### I. PARTE EXPOSITIVA.

### I.1.- Compromiso.

Que con fecha 8 de Septiembre de 2009 fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF11118/2009, denominada "Arbitraje dominio maestranzabriones.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación fue notificada al Juez Arbitro por carta y vía e-mail con fecha 8 de Septiembre de 2009. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 9 de Septiembre de 2009 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento, la que fue fijada finalmente para el día miércoles 7 de Octubre de 2009, a las 16:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rolan a fs. 5 y fs. 7 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan a fs. 9 y a fs. 10 de estos autos arbitrales.

## I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **EDUARDO PATRICIO BRIONES ORELLANA**; RUT: 06.512.432-7; Email: maca1105@hotmail.com, vivianabriones20@gmail.com; Contacto Administrativo: EDUARDO PATRICIO BRIONES ORELLANA; Dirección Postal: Arturo Perez Canto 615, La Calera, La Calera; Teléfono: 33-224119; quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandado; y **H. Briones S.A. Rep. por Silva & Cia.-** (H BRIONES SA); RUT: 92.519.000-4, representada por el abogado Jaime Silva Barros y por don Fernando Ponce Sáez, ambos domiciliados en calle Hendaya 60, piso 4º, Comuna de Las Condes, Email: dominios@nameaction.com, dominios@silva.cl, mail@nameaction.com,

<u>rleon@silva.cl</u>, <u>imontt@silva.cl</u>; <u>rmontero@silva.cl</u>; <u>Teléfono</u>: 562-4387000, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandante.

# I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 7 de Octubre de 2009, siendo las 16:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la inasistencia del del primer solicitante y con la asistencia del apoderado del segundo solicitante don Fernando Ponce Sáez, y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. Se llamó a las partes a conciliación sin que se produjera, y se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente a la parte asistente de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 15 a fs. 20 del expediente arbitral.

### I.4.- Período de discusión.

- **I.4.1.-** <u>Demanda</u>: De fs. 21 a fs. 29 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que el abogado Rodrigo León Urrutia en representación de H. BRIONES S.A., dedujo en contra de don Eduardo Patricio Briones Orellana, con el objeto que la asignación del nombre de dominio "maestranzabriones.cl" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:
- En primer lugar, expresa el actor que la internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho, agregando que la doctrina nacional señala que la internet es un fenómeno económico, un fenómeno psicológico pero que en definitiva "no es un fenómeno jurídico", queriendo decir con esto, que la internet no es, o no debiera ser una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino por el contrario como una actividad humana más, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano como lo son el fomento de la iniciativa individual.
- En esta evolución legal, continúa el demandante, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión del actor, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.

- En este sentido, agrega el actor, quiere que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas allá del miope criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Así, manifiesta el demandante, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada y su parte solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Señor Arbitro, no sea víctima de la trampa "first to file" que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.
- En otro orden de cosas, el actor señala que para comprender la legitimidad de la pretensión del actor, es necesario saber que H. Briones Comercial S.A. que forma parte del Holding INVESA, compuesto por más de 22 compañías industriales y comerciales, todas de muy alto prestigio dentro de los rubros dónde operan, como: Cementos Bío Bío, Grupo Industrial CISA, INDURA y TAE, por mencionar algunas. Además, señala que las empresas del holding fabrican y comercializan productos en más de 30 países de América, Asia y Europa, abarcando procesos de los más diversos sectores productivos, en los que emplean directamente a más de 10.000 personas. Su fundador, don Hernán Briones Gorostiaga, comenzó con su primera empresa en 1944 la cual denominó H. Briones S.A y luego en 1948 creó INDURA. Ambas empresas son hoy líderes en cada uno de sus mercados.
- Agrega el demandante que es muy amplia la actividad de realiza, siendo la titular de la marca BRIONES precisamente para Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales. Clase 6. Registro nº 859423. Más aún, el actor expresa que tiene precisamente registrada la marca BRIONES para distinguir los servicios de Reparación, instalación y mantención de toda clase de productos, con exclusión de los artículos de clase 12. Registro nº 824432, además de contar con una serie de otras marcas registradas como se deduce del informe que se acompaña en el primer otrosí.
- Por lo anterior, precisa el demandante, se deduce que hay clara relación entre los servicios de maestranza y los productos y servicios protegidos por la marca BRIONES, por lo que no procede conceder el nombre de dominio a la contraparte en la medida que nuestra parte tiene el mejor derecho en sus marcas, que constituyen el elemento distintivo del nombre de dominio de autos.

- Por otra parte, manifiesta el actor que el concepto MAESTRANZABRIONES.CL no solamente se estructura en base a las marcas comerciales BRIONES que identifican en el mercado a su parte, sino que peor aún, se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión. En este sentido, estima el actor que el hecho de la igualdad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado al segundo solicitante. El artículo 14 artículo del reglamento NIC CHILE, el cual señala: "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros". NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente".
- Por otro lado, agrega el actor que el artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE, si bien está en el acápite de la revocación, sugiere al Sr. árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis de su parte.
- Asimismo, expresa el demandante que hoy la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores. Asimismo, expresa el actor que debemos reiterar el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de su parte, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios del actor y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por dicha parte. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se estaría afectando el derecho de propiedad del actor que tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.
- A mayor abundamiento, el actor precisa que el punto central de la argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones. Si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio.
- Además, expresa el actor, se debe tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

De otorgarse el nombre de dominio a la contraria se creerá que hay alguna asociación entre las partes, lo que no es efectivo, generándose gran confusión entre los consumidores.

- El actor termina manifestando que de acuerdo a lo planteado, estima fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos y servicios que pretenda distinguir el primer solicitante, casi de manera automática con su parte; y que todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones; y que en suma, buena fe, interés legítimo, marcas comerciales y, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados e indiscutidos de forma centenaria, todos estos son elementos que perfilan al actor como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.
- **I.4.2.-** Traslado y trámite evacuado en rebeldía: A fs. 38 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 39 y a fs. 40 de autos.

Por resolución de fecha 30 de Noviembre de 2009, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 38 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 42 y a fs. 43 de autos.

### I.5.- Prueba

- **I.5.1.-** <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Esta resolución dictada con fecha 30 de Noviembre de 2009, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "maestranzabriones.cl".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según consta en los certificados de la empresa de correos que rolan a fs. 42 y a fs. 43 de autos.
- **I.5.2.-** Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó con citación, en su escrito de demanda, los siguientes documentos probatorios <u>no objetados por la contraria</u>: 1.- Copia simple de primera hoja revista en que aparecen alguno de los giros de la empresa; 2.- Copia simple de factura Nº 00023 de empresas H BRIONES SA4.-; 3.- Copia simple de hoja carta con logo; 4.- Copia simple de nota de crédito Nº 35011 de empresas H BRIONES SA; 5.- Informe de marcas BRIONES cuyo titular es el actor.

**I.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.-** La parte demandada acompañó, en su escrito de fojas 44 de autos, los siguientes documentos probatorios <u>no objetados por el demandante</u>: 1.- Cartola Tributaria del Contribuyente; 2.- Cartola Tributaria de Briones e Hijos Limitada; 3.- Copia simple de la escritura de constitución de "Briones e Hijos Limitada".

### I.6.- Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.

Por resolución de fecha 26 de Abril de 2010 y atendido al mérito de autos, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 59 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acredita la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 60 y fs. 61 de autos.

### **II.- PARTE CONSIDERATIVA**

**PRIMERO**.- Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio "maestranzabriones.cl".

**SEGUNDO**.- Que en este proceso arbitral, H. Briones S.A. Rep. por Silva & Cia. ha tenido el carácter de parte demandante y don EDUARDO PATRICIO BRIONES ORELLANA, ha tenido el carácter de parte demandada. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO.- Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma: 1° Que la internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho, agregando que la doctrina nacional señala que la internet es un fenómeno económico, un fenómeno psicológico pero que en definitiva "no es un fenómeno jurídico", queriendo decir con esto, que la internet no es, o no debiera ser una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino por el contrario como una actividad humana más, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar económico humano como lo son el fomento de la iniciativa individual; 2º Que en esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión del actor, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como la internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados; 3º Que el actor quiere que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas allá del miope criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Así, manifiesta el demandante, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada y su parte solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el Señor Arbitro, no sea víctima de la trampa "first to file" que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos; 4º Que en otro orden de cosas, el actor señala que para comprender la legitimidad de la pretensión del actor, es necesario saber que H. Briones Comercial S.A. que forma parte del Holding INVESA, compuesto por más de 22 compañías industriales y comerciales, todas de muy alto prestigio dentro de los rubros dónde operan, como: Cementos Bío Bío, Grupo Industrial CISA, INDURA y TAE, por mencionar algunas. Además, señala que las empresas del holding fabrican y comercializan productos en más de 30 países de América, Asia y Europa, abarcando procesos de los más diversos sectores productivos, en los que emplean directamente a más de 10.000 personas. Su fundador, don Hernán Briones Gorostiaga, comenzó con su primera empresa en 1944 la cual denominó H. Briones S.A y luego en 1948 creó INDURA. Ambas empresas son hoy líderes en cada uno de sus mercados; 5º Que es muy amplia la actividad de realiza el actor, siendo la titular de la marca BRIONES precisamente para Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales. Clase 6. Registro nº 859423. Más aún, el actor expresa que tiene precisamente registrada la marca BRIONES para distinguir los servicios de Reparación, instalación y mantención de toda clase de productos, con exclusión de los artículos de clase 12. Registro nº 824432, además de contar con una serie de otras marcas registradas como se deduce del informe que se acompaña en el primer otrosí; 6º Que por lo anterior, precisa el demandante, se deduce que hay clara relación entre los servicios de maestranza y los productos y servicios protegidos por la marca BRIONES, por lo que no procede conceder el nombre de dominio a la contraparte en la medida que nuestra parte tiene el mejor derecho en sus marcas, que constituyen el elemento distintivo del nombre de dominio de autos; 7º Que el concepto MAESTRANZABRIONES.CL no solamente se estructura en base a las marcas comerciales BRIONES que identifican en el mercado a su parte, sino que peor aún, se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión. En este sentido, estima el actor que el hecho de la igualdad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado al segundo solicitante. El artículo 14 artículo del reglamento NIC CHILE, el cual señala: "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios

de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros". NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente"; 8º Que el artículo 22 del Reglamento de NIC CHILE, si bien está en el acápite de la revocación, sugiere al Sr. árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis de su parte; 9º Que hoy la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores. Asimismo, expresa el actor que debemos reiterar el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de su parte, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios del actor y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por dicha parte. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se estaría afectando el derecho de propiedad del actor que tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional; 10º Que el actor precisa que el punto central de la argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones. Si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio; 11º Que se debe tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria. De otorgarse el nombre de dominio a la contraria se creerá que hay alguna asociación entre las partes, lo que no es efectivo, generándose gran confusión entre los consumidores. 12º Que de acuerdo a lo planteado, estima fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos y servicios que pretenda distinguir el primer solicitante, casi de manera automática con su parte; y que todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones; y que en suma, buena fe, interés legítimo, marcas comerciales y, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados e indiscutidos de forma centenaria, todos estos son elementos que perfilan al actor como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

**CUARTO.-** Que la parte demandante ha acompañado documentos probatorios en estos autos, <u>no objetados por la contraria</u>, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados acreditan a juicio de este Sentenciador, que: (i) Que el demandante es titular de la marca BRIONES en la Clase 6, para metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales, según Registro Nº859423, y además tiene registrada la marca BRIONES en la clase 37. para distinguir los servicios de reparación, instalación y mantención de toda clase de productos, con exclusión de los artículos de clase 12, según Registro Nº824432, además de contar con una serie de otras marcas registradas como se deduce del informe que acompañó el actor en su escrito de demanda; (ii) Que parte del nombre de dominio en disputa está incluido en la razón social o nombre del actor (Briones).

**QUINTO.-** Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, <u>no objetados por la contraria</u>, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador, que: (i) el demandado ha sido el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, (ii) Que parte del nombre de dominio en disputa coincide con el primer apellido del demandado (Briones); y (iii) Que el demandado realiza una actividad económica de fabricación de productos metálicos de uso estructural.

**SEXTO.**- Que por otra parte, la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que: "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.". Que a la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la parte demandada, no contraviene las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, pero sí derechos válidamente adquiridos por el actor.

SEPTIMO.- Que atendido lo expuesto, y en especial, el hecho que el segundo solicitante posee respecto de la palabra "BRIONES" que configura el nombre de dominio en disputa, registros marcarios en diversas clases, destacando su registro en la para metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción Clase 6 metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales, según Registro Nº 859423, y en Clase 37. para distinguir los servicios de reparación, instalación y mantención de toda clase de productos, con exclusión de los artículos de clase 12, según Registro Nº824432, impide que se pueda aplicar el principio del "First come, First served", ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica, en cambio en este caso el segundo solicitante demostró tener un mejor derecho, al ser titular de marcas registradas que incluyen la palabra "Briones", lo que hace plenamente aplicable en autos el principio de la "Titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio".

#### III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

- 1.- Asígnese el nombre de dominio "maestranzabriones.cl" a H. Briones S.A. Rep. por Silva & Cia.- (H BRIONES SA); RUT: 92.519.000-4;
- 2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;
- 3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula nacional de identidad Nº8.924.471-4 y don Andrés Correa Rosado, cédula nacional de identidad Nº7.162.595-8, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal

Andrés Correa Rosado