TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
rendichnos.cl
Rol Nº 057-2013

Santiago, quince de octubre de dos mil trece.

VISTOS:

Que con fecha, veinticinco de enero de dos mil trece, don Carlos Adolfo Rojas Valdebenito, a su vez contacto administrativo, domiciliado en Holanda número trescientos veinte, Providencia, Santiago, solicitó ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"rendichnos.cl"**; que con fecha doce de febrero de dos mil trece, los señores Rendic Hermanos S.A., siendo su contacto administrativo don Rafael Covarrubias, ambos domiciliados en Cerro El Plomo número cinco mil seiscientos ochenta, piso diecinueve, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"rendichnos.cl"** , dando lugar a este 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".

Que mediante oficio de NIC Chile número dieciocho mil doscientos sesenta y ocho, de fecha ocho de julio de dos mil trece, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.
Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo 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 NIC Chile vía e-mail y a 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 artículo 11 de la Reglamentación pertinente.
Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrieron sólo los señores Rendic Hermanos S.A., por lo que no se produjo conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.
Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones los solicitantes no hicieron uso de dicho plazo.
Que con posterioridad comparecen los señores Rendic Hermanos S.A., solicitando tener presente argumentación y acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban sus pretensiones.
Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado. Se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.

Que en el período establecido para la prueba los señores Rendic Hermanos S.A., hacen uso de dicho plazo.
Que don Carlos Adolfo Rojas Valdebenito no compareció en oportunidad alguna en el proceso.
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha doce de septiembre de dos mil trece.
Que existe constancia en autos que los señores Rendic Hermanos S.A., pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores Rendic Hermanos S.A., argumentan que corresponden a una sociedad operadora de importante cadena de supermercados, con presencia en diversas regiones de nuestro país, la que desde sus inicios ha sido controlada por la familia Rendic. Indican que las primeras incursiones de esta familia en el rubro de los supermercados se remontan al año mil novecientos seis, cuando el inmigrante Yugoslavo don Juan Rendic Razmilic, instala junto a su hijo el Almacen Rendic, en la ciudad de Antofagasta. Y que, posteriormente, la familia se establece en la ciudad de La Serena, donde forman la empresa Rendic Hermanos, cuyo primer local de abarrotes, la "CASA RENDIC" fue instalado en el mercado de La Recova. Que a éste se sumaron nuevos locales, los cuales se destacaban por ofrecer una variedad de productos a precios convenientes. Refieren que, en la década de los sesenta, inauguran el primer supermercado del norte del país, a saber Supermercado Rendic de La Serena. Y que, este crecimiento llevo a que la cadena tuviere veinticuatro locales y fuese empresa líder del rubro del supermercado para las provincias de Atacama y Coquimbo. Hacen presente que en el año mil novecientos ochenta y uno, suman a los locales una Distribuidora Económica para Comerciantes, de nombre "DECA". Destacan, que en mil novecientos noventa y cinco, deciden transformar la Sociedad Colectiva Rendic Hermanos y Cía., a Rendic Hermanos S.A. Y que bajo esta denominación, se fusionan con la sociedad SMU Comercial S.A., quienes adquieren el control de Rendic Hermanos S.A. con un sesenta y siete por ciento. Hacen presente luego de su fusión con el grupo SMU, han continuado operando activamente, siendo la sociedad adquirente de diversas cadenas de supermercados que se han sumado a UNIMARC y DECA, entre las que destacan El pilar, Costasol, Puerto Cristo, Cofrima, entre otros. Indican ser los legítimos creadores, dueños y usuarios de la marca "RENDIC", gozando estas de un notable prestigio en su área de operación, siendo una expresión que, además, corresponde a su razón social. Y que, a través de los años, y producto de su arduo trabajo, dicha razón social ha adquirido gran fama y notoriedad en el mercado. Señalan que, una prueba de ello, es que los primeros resultados arrojados por el motor de búsqueda www.google.cl para la expresión "RENDIC" se encuentran asociados a Rendic Hermanos S.A. Hacen presente, que el nombre de dominio solicitado en autos, no posee ni adiciona elemento alguno que lo diferencie de sus registros de marcarios, o de ellos mismos y su razón social. Puesto que, sostienen, la adición de las letras "HNOS" no otorga distintividad alguna, si consideramos que dichas letras conforman la abreviación de la palabra "hermanos", sino que, por el contrario, contribuye a incrementar la relación, con ellos y su negocio. Reiteran, corresponder a una sociedad conformada por una familia que ha adquirido gran notoriedad por su participación en el mercado del retail. E indican que es común en el lenguaje coloquial hacer referencia a los miembros de una familia de empresarios agregando a su apellido la expresión hermanos(as), como ejemplo de tal uso lingüístico, citan a la familia propietaria de Falabella, a la cual comúnmente se le conoce como las "Hermanas Solari". Señalan que una eventual titularidad y uso por parte de don Carlos Adolfo Rojas Valdebenito del nombre de dominio "rendichnos.cl" generará toda clase confusión y error en el mercado, ya que los usuarios relacionarán los eventuales productos o

servicios que éste ofrezca, con los productos y servicios ofrecidos por Rendic Hermanos S.A. bajo dicha razón social y bajo la marca "RENDIC". Consideran, que la expresión Rendic Hermanos, al corresponder a su razón social es, en consecuencia, un atributo de su personalidad cuyo uso les resulta privativo. Y que, el uso indebido del nombre de otra persona, tanto natural como jurídica, podría dar lugar a la figura de suplantación de una persona por otra. Sostienen, que como consecuencia de lo anterior, su pretensión sobre el dominio en disputa no sólo tiene como fundamento sus mejores derechos marcarios sino que también el derecho que tienen de vetar que terceros hagan un uso no autorizado e indebido de la denominación que los identifica en la vida jurídica.

Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 665.795, "RENDIC", denominativa, clase 35; Registro N° 678.522, "RENDIC", establecimiento comercial, clase 1 a 34, Regiones 2, 3, 4, y 13; Registro N° 688.727, "RENDIC DONDE EL TOTAL DE SU COMPRA RESULTA MAS BARATO", frase de propaganda, clases 1 a 34 y Registro N° 680.451, "RENDIC LA ECONOMIA DE SU HOGAR", frase de propaganda, clases 1 a 34.

Señalan, además, que el principio "First Come, First Served", no es aplicable en autos.

Concluyen señalando que tienen mejores derechos respecto al nombre de dominio rendichnos.cl que don Carlos Adolfo Rojas Valdebenito, en base a su razón social y registros marcarios. Y que, finalmente, la asignación de este nombre de dominio a un tercero, les significaría una gran pérdida, ya que la marca y razón social, que con esfuerzo han creado y posicionado durante los últimos años, se vería gravemente afectada, transfiriéndose sus cualidades a terceros, sin consentimiento y contra la voluntad de sus legítimos titulares.

En el Derecho citan las normas contenidas en los artículos 14, 20 y 22 del Reglamento de NIC Chile y los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 20.169 sobre Competencia Desleal.

Como fundamento de su argumentación acompañan: Copia de Resolución de la Dirección regional Metropolitana Santiago Poniente del Servicio de Impuestos Internos, de fecha dieciocho de mayo de dos mil nueve, en donde consta la razón social de Rendic Hermanos S.A.; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 665.795, "RENDIC", denominativa, clase 35, registrado con fecha veintiséis de mayo de dos mil tres; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 678.522, "RENDIC", establecimiento comercial, clase 1 a 34, Regiones 2, 3, 4, y 13, registrado con fecha trece de noviembre de dos mil trece; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 688.727, "RENDIC DONDE EL TOTAL DE SU COMPRA RESULTA MAS BARATO", frase de propaganda, clases 1 a 34, registrado con fecha diecinueve de marzo de dos mil cuatro; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 680.451, "RENDIC LA ECONOMIA DE SU HOGAR", frase de propaganda, clases 1 a 34 registrado con fecha cinco de diciembre de dos mil tres; Impresión de una página obtenida desde el sitio web www.pulso.cl, en donde aparece artículo titulado: "Gerente General de Corpbanca aclara que no participarán en aumento de capital de SMU", en donde se menciona a la empresa Rendic Hermanos, sin constar fecha; Impresión de dos páginas obtenidas desde el sitio web www.pulso.cl, en donde aparece artículo titulado : "Corpbanca: exposición con SMU llega al 0,2% de las colocaciones", en donde se menciona a la empresa Rendic Hermanos, sin constar fecha; Impresión de dos páginas obtenidas desde el buscador virtual Google, www.google.cl, resultado de búsqueda de la expresión "rendic hermanos", Impresas con fecha siete de agosto de dos mil trece e Impresión de dos páginas obtenidas del sitio web www.chilnet.cl, resultado de búsqueda de información comercial de Supermercado Unimac, en donde aparecen los datos comerciales de la empresa Rendic Hermanos.

Que en el período probatorio los señores Rendic Hermanos S.A., acompañan el siguiente documento: Fotocopia de Boleta Nº 0000266547, emitida por los señores Rendic Hermanos, con fecha trece de agosto de dos mil trece. Y reiteran, en parte de prueba todos y cada uno de los documentos acompañados durante la sustanciación del proceso.

CONSIDERANDO:

1.- Que consta de los antecedentes que rolan en el proceso que don Carlos Adolfo Rojas Valdebenito tiene la calidad de primer solicitante del dominio en cuestión en autos, toda vez que lo pidió en forma previa a los señores Rendic Hermanos S.A.;
2.- Que respecto de las normas aplicables para la resolución de conflictos sobre nombres del dominio se hace indispensable considerar que, el conflicto objeto de resolución de este arbitraje es la presentación de dos solicitudes, respecto de un mismo nombre del dominio, en virtud de lo establecido en artículo 10, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio y no un conflicto de revocación;
3.- Que igualmente, el anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador" de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, 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 de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1º 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;
5.- Que, además, en materias de nombres del 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;
6.- 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";
7.- 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 solicitadas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;

8.- 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;
9.- 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 citadas inicialmente, 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;
10.- 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;
11.- Que respecto de las normas sobre abusos de publicidad- las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la Nº 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"- los principios de competencia leal y la 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;
12.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, se hace necesario determinar los posibles derechos o el interés legítimo que las partes poseen sobre el dominio en cuestión y si alguna de las partes afecta con su solicitud o la posible asignación del dominio, derechos o intereses legítimos de la otra parte, así como la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión;
13.- Que respecto de los derechos o intereses del primer solicitante don Carlos Adolfo Rojas Valdebenito , consta que habiendo sido válidamente notificado no ha comparecido en el juicio, por lo que no ha demostrado tener derecho o interés sobre el dominio en conflicto, aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar;
14.- Que, por tanto, cabe a continuación considerar si el segundo solicitante, señores Rendic Hermanos S.A., posee algún derecho o interés legítimo sobre el objeto de esta litis;
15.- Que los antecedentes acompañados, no objetados, dan cuenta que la segunda solicitante tiene registros como marca comercial, en Chile, de la expresión RENDIC, y también registros de frases de propaganda asociadas a esta marca, para distinguir y/o promocionar servicios de la clase 35, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, y también para establecimiento comercial de toda clase de productos en las regiones segunda, tercera , cuarta y Región Metropolitana, que el registro más antiguo data del año 1993; que su razón social es Rendic Hermanos S.A.; que usa ampliamente en el mercado la denominación "Rendic Hermanos", asociada a un supermercado denominado, de forma tal que este nombre goza de amplio conocimiento a nivel nacional;
16.- Que respecto de la naturaleza de los elementos que constituyen el dominio en cuestión, es un hecho cierto, que está estructurado en base a dos elementos denominativos con un significado claro y preciso, uno identificado con un apellido y el otro "hnos" que corresponde a la abreviación de la expresión "hermanos";
17.- Que de todo lo antes expresado se deduce, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, que en la especie no existe infracción a derechos válidamente adquiridos;
18.- Que no existiendo infracción a las normas en base a las cuales pudiese ser resuelto este conflicto, corresponde resolver aplicando el principio especial resumido en la expresión

inglesa “First Come, First Served”, conforme a las normas de prudencia y equidad del sentenciador;
19.- Que, en consecuencia, se hace necesario determinar la buena o mala fe del primer solicitante en este juicio;
20.- Que al respecto, no se ha acreditado en autos hecho material alguno que acredite mala fe, por lo que de acuerdo a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico, este Tribunal presume la buena fe;
21.- Que, en consecuencia, se hace necesario determinar el o los derechos y/o relación de las partes respecto del dominio en conflicto;
22.- Que respecto de los derechos del primer solicitante, están expresados en el numerando 13º, precedente;
23.- Que respecto de los derechos del segundo solicitante, están expresados en los numerandos 14º y 15º, precedente;
24.- Que si bien el segundo solicitante no ha acreditado uso de una expresión idéntica a “rendichnos”, es un hecho acreditado en el proceso que su nombre o razón social está estructurado por el apellido “Rendic” y por la expresión “hermanos”, contenida en este dominio en forma abreviada y que este nombre o razón social es ampliamente conocida en el mercado nacional;
25.- Que el primer solicitante no ha acompañado antecedente alguno, y de los que rolan en el proceso tampoco se puede deducir, que demuestre alguna relación con algún signo o denominación idéntico o similar al que solicita como dominio;
26.- Que el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolución de conflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ámbito, puesto que también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su función social, cuál es, la de informar claramente a los usuarios de la red, la procedencia de los servicios o actividades que se prestan con los mismos dominios;
27.- 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;
28.- Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de asignarse el dominio al primer solicitante, se afectaría la función de información a los usuarios de la red.

Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ANEXO 1, Procedimiento de Mediación y Arbitraje y el artículo 8 inciso 4, **SE RESUELVE**:

1.- Asígnese el dominio **“rendichnos.cl”** al segundo solicitante señores Rendic Hermanos S.A.
2.- Elimínese la solicitud de don Carlos Adolfo Rojas Valdebenito.
3.- Cada parte pagará sus costas.

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

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, doña Daniela Zamorano Montenegro y don Héctor Bertolotto Villouta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a NIC Chile.

Daniela Zamorano M.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Héctor Bertolotto V.
Testigo