Santiago, dos de abril del año dos mil ocho.

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 9 y 10 de autos y por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva en juicio nombre de dominio “danet.cl”.

Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 2 de enero de 2008, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “danet.cl”, surgido entre Danet y Cia Ltda., con domicilio en calle Tristan Valdés Nº 0211, comuna de Maipú, Santiago, representada por Don Patrik Danet, y Compagnie Gervais Danone , representada en estos autos por Carey y Compañía Limitada, Estudio de Abogados, ambos con domicilio en Miraflores 222, Piso 24, comuna de Santiago. Que por resolución de fecha 17 de enero de 2008 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fojas 4 y 5 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 28 de enero de 2008, según consta a fojas 9 y 10 de autos, al que compareció Compagnie Gervais Danone en rebeldía del primer solicitante Danet y Cia Ltda.

Que son partes litigantes en la presente causa Danet y Cia Ltda. y Compagnie Gervais Danone, representada por su Abogado don Francisco Carey Carvallo.

Enunciación de la petición deducida por el demandante u opositor de autos Compagnie Gervais Danone:

La parte demandante u opositor de autos Compagnie Gervais Danone funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre

de dominio “danet.cl” al primer solicitante Danet y Cia. Ltda., e invoca los siguientes fundamentos:

Fundamentos de hecho:

Señala que Compagnie Gervais Danone, es una empresa que comercializa sus productos en todo el mundo, siendo reconocida tanto en Chile como en el extranjero, por sus productos alimenticios, entre los que se comprende una gama de yogures rotulados bajo diversas marcas comerciales, entre las que tiene registrada en Chile la marca “DANETTE”, expresión cuasi idéntica a la del dominio en disputa y cita al efecto los registros números 801.069, 788.377, 795.270, 772.940 y 675.177, con los que distingue productos de las clases, 29,30 y 32, la que además tiene protegida en diversos países extranjeros.

Asimismo, indica que es titular en el extranjero de la marca “DANET”, la que posee fama y notoriedad de relevancia a nivel internacional y que es titular en España del dominio “danet.es”, y que pretende incorporar al mercado nacional un “yogurt” con la citada marca “DANET”.

Fundamentos de derecho:

Señala la demandante 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 e identificado dentro de la red”, por lo que el nombre de dominio es un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como: páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc.

Seguidamente, cita el principio “first come first served”, de conformidad al cual, en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio; agrega que sin embargo dicho principio no es absoluto, ya que deben tenerse en cuenta otros criterios o principios para resolver el litigio. Cita al efecto, al autor nacional Rodrigo Moretti Oyarzún, quien en su libro “*Marcas Comerciales y Nombres de Dominio*” (Editorial Librotecnia, 2007) sostiene: “*En síntesis, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o*

posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho aún; mejor derecho que en nuestro análisis está determinado por el respaldo en marcas registradas." (pág. 55), y cita también una sentencia arbitral dictada por el Juez Arbitro doña Jacqueline Abarza T., en el mismo sentido al indicado anteriormente.

Cita el demandante el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, que dispone: " *Será 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 validamente adquiridos por terceros*" y afirma que la demandante posee derechos adquiridos en virtud de lo registros marcarios de las marcas comerciales "DANETTE" y "DANET".

Invoca la demandante la "Teoría del Mejor Derecho", fundada en el caso de autos en que es titular de la marca comercial "DANET" en España, registros números 2495229 y 2529981, denominación idéntica al nombre de dominio disputado, y que la doctrina extranjera y nacional, han considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, por lo que entre otros criterios de resolución, debe aplicarse el criterio de la titularidad de marcas comerciales en relación a un domino idéntico a éstas y cita la sentencia dictada con fecha 20 de mayo de 2002, por el Juez Arbitro Gonzalo Sánchez Serrano, en nombre de dominio "saldefruta.cl", en la que se aplicó este principio de los derechos adquiridos en relación a la marca comercial y el nombre de dominio en disputa.

Invoca asimismo, la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN, que señala: "*se consideran como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominio si a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos*" y el artículo 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Domino CL, que establece como causal de revocación " *a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicos sobre la que tiene derechos el reclamante o a un*

nombre por el cual el reclamante es conocido", y afirma que la eventual concesión del nombre de dominio "danet.cl" a la demandada infringiría de manera inevitable los derechos adquiridos por la parte demandante.

Reclama también la demandante que le asiste un legítimo interés para que se le asigne el nombre de dominio "danet.cl", ya que la expresión "danet" fue objeto de una campaña publicitaria, que incluyó "spots" publicitarios del famoso futbolista Ronaldhino, la que se desarrollo profusamente en España.

Concluye señalando que la demandante está actuado de buena fé al solicitar la asignación del dominio "danet.cl" y por los argumentos de hecho y derecho solicita se le asigne en definitiva el dominio en disputa.

Acompañó a su escrito de demanda copia de los registros marcarios invocados, copias de las páginas Web en que se destaca el producto "DANETTE" y "DANET", copia de DVD de la campaña publicitaria "DANET", entre otros medios de prueba.

Que el Tribunal Arbitral con fecha 13 de marzo de 2008, tuvo por interpuesta la demanda y confirió traslado a la demandada Danet y Cia Ltda., para que conteste la demanda de autos, por el término de 10 días hables y se acompañaron los documentos probatorios, con citación.

Que el demandado y primer solicitante no contestó la demanda de fojas 74 y siguientes, razón por la cual el Tribunal con fecha 31 de marzo de 2008 y en virtud de lo dispuesto en el número quinto de las Bases de Procedimiento Arbitral de fojas 9 y 10 y por el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificándolas con igual fecha por correo electrónico.

Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

Primero: Que la cuestión que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "danet.cl", esto es, sí a Danet y Cia Ltda., primer solicitante, o a Compagnie Gervais Danone, segundo solicitante y demandante.

Segundo: Que para efectos de resolver la litis, este sentenciador atendida las

alegaciones de hecho y derecho invocadas por la parte demandante considera que la litis no puede ser resulta por aplicación del principio procedimental “first come first served”.

Tercero: Que la parte demandante Compagnie Gervais Danone, alega ser titular de un mejor derecho para que se le asigne en definitiva el nombre de dominio “danet.cl”, y con el objeto de acreditar este mejor derecho, señala que es titular de las marcas comerciales “DANETTE” en Chile y “DANET”, ésta última en España, con las que distingue productos lácteos y que ha utilizado la expresión “DANET”, en una campaña publicitaria de reciente data en España, la que ha incluido la participación del famoso futbolista brasileño Ronaldhino, por lo que en opinión de este sentenciador ha probado suficientemente la titularidad y uso de la expresión “DANET”, dentro de su giro de negocios.

Cuarto: Que como sostiene la actora, existe una estrecha relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio, lo que es sostenido por la doctrina nacional y extranjera y por cuerpos normativos, tales como la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN y el artículo 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Domino CL, de manera tal que el hecho de que la demandante Compagnie Gervais Danone, sea titular del registro marcario “DANET”, en el extranjero, para distinguir productos lácteos, el que además efectivamente ha utilizado para distinguir sus productos, la hace titular de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio “danet.cl”, el que también comprende la misma expresión o término.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a principio de mejor derecho y conforme prudencia y equidad, acoger la demanda de fojas 74 y asignar el nombre de dominio “danet.cl”, a Compagnie Gervais Danone.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 4 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a don Francisco José Aguayo Bahamondes y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Juez Árbitro Arbitrador

Francisco José Aguayo Bahamondes

Cecilia Alcaine Abrigo