Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio elmegafono.cl

Santiago, 02 de marzo de 2011.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 13011 de fecha 22 de octubre de 2010 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **"elmegafono.cl"**;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Rodrigo Ferrada López, con domicilio en Nueva de Bueras 170 A depto. 3, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 21 de mayo de 2010 a las 04:18:08 GMT, y Pepsico, Inc., (Carey y Cia Limitada) representada por Guillermo Carey, ambos con domicilio en Miraflores 222 piso 24, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 18 de junio de 2010, a las 01:34:01GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 22 de octubre de 2010, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio elmegafono.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 29 de octubre de 2010 a las 9:30 horas.

CUARTO: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital de fecha 22 de octubre de 2010 y a las partes por carta certificada con fecha 25 de octubre de 2010, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 6 vta. de autos.

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264

QUINTO: Que el día 29 de octubre de 2010, a las 9:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Matías Vergara Sandoval, por la oponente, y en rebeldía del primer solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 16 de autos.

SEXTO: Que con fecha 29 de octubre de 2010 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de la misma fecha, según consta del estampado de fojas 18.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 15 de noviembre de 2010, rolante a fojas 19 de autos, la parte de Pepsico, Inc. dedujo demanda de mejor derecho, exponiendo lo siguiente: que Pepsico, Inc., es una empresa creada en el año 1965, líder en el rubro alimenticio, especialmente dentro del segmento de los snacks y bebestibles. Que en la actualidad sus productos son comercializados a nivel mundial, incluido en Chile, alcanzando ingresos superiores a los 60 billones de dólares y empleando a más de 285.000 personas en todo el mundo. Que debido a la amplia gama de productos comercializados por Pepsico, Inc. y con el fin de proteger su prestigio e imagen, inscribió con anterioridad a la solicitud del dominio por parte del demandado la marca "Megafonos" en más de 15 países de Latinoamérica, incluido Chile, a saber, en Argentina, Aruba, Bahamas, Bermudas, Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Trinidad y Tobago y Uruguay. Que entre los registros de los cuales es titular Pepsico, Inc., destaca el Nº 628.143, concedido con fecha 19 de abril de 2002 en Chile, para distinguir todos los productos de la clase 30. Que se trata de una expresión cuasi idéntica al nombre de dominio en controversia, el que incluye prácticamente en forma íntegra la marca de la parte. Que lo anterior conlleva a una serie de graves errores de asociación entre ambas expresiones en el caso de que el dominio sea asignado al primer solicitante. Invoca mejor derecho a la expresión. Cita Derecho, refiriendo los criterios "First come first served", en relación al artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, Teoría del Mejor Derecho, en relación al artículo 22 del Reglamento

de Nic Chile, legítimo interés, buena fe, artículo 10 del Reglamento de la Comunidad Europea 874/2004 de 28 de abril de 2004, en mérito de todo lo cual solicita le sea asignado el dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 15 de noviembre de 2010, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 30 de autos, el tribunal confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía.

NOVENO: Que por resolución de fecha 21 de diciembre de 2010, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 31 de autos, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "elmegafono"; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "elmegafono".

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Pepsico, Inc., la documental siguiente: 1) Reporte de marcas comerciales para la expresión "Megafonos" (fs. 25 a 28 y 34 a 37); 2) Impreso de marca comercial "Megafonos" registro 628143, fecha de registro 19 de abril de 2002 (fs. 29, 38 y 39); 3) Impreso de http://pepsicosnacks.com.ar (fs. 40 y 41); 4) Impreso de http://business.highbeam.com (fs. 42).

La parte de Rodrigo Ferrada López S.A. no rindió pruebas.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 13 de enero de 2011, rolante a fojas 44, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, Rodrigo Ferrada López, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que fuera de dicha presunción, no aportó argumentos ni pruebas en abono de su posición.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Pepsico, Inc., demostró con la documental de fojas 25 a 28 y 34 a 37, 29, 38 y 39, la titularidad de registros marcarios para la expresión “Megáfonos”, en Chile desde el 19 de abril de 2002. Con la documental de fojas 40, 41 y 42, demostró la comercialización del producto “Doritos 3D Megafonos Mega queso” que se describe como un snack de fritura de maíz.

QUINTO: Que este árbitro estima que existe similitud gráfica y fonética entre la expresión “El Megafono” y “Megafonos” e identidad conceptual entre ambas (Megáfono: “Artefacto usado para reforzar la voz cuando hay que hablar a gran distancia”. Diccionario Real Academia Española, 21ª edición 1992, pág. 1.348, tomo II), razón por la cual estima atendibles los riesgos de confusión denunciados por la oponente.

SEXTO: Que, en forma adicional a lo anterior, sólo la oponente concurrió a probar los dos extremos del auto de prueba de fojas 31 de autos, en términos de que quedó acreditado su derecho al nombre de dominio en controversia, así como la utilización efectiva del mismo, razón por la cual acogerá su demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre

Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Pepsico, Inc. en contra de Rodrigo Ferrada López, y se asigna el nombre de dominio elmegafono.cl a favor de Pepsico, Inc., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.