En Santiago de Chile a 2 de marzo de 2007.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO6795 de fecha 13 de octubre de 2006 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "freedom.cl", designación que acepté con fecha 16 de octubre de 2006, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Doña Aracely Valeska Suárez Suazo, Rut 12.586.913-0, con domicilio en ésta ciudad, Cabildo 6143 de la comuna de Las Condes, correo electrónico aracelysuarez@hotmail.com; 2) Inversiones e Inmobiliaria Transworld limitada, rut. 77.628.110-7, representada por el Estudio Harnecker Limitada, con domicilio en ésta ciudad, Isidora Goyenechea 3250 piso 3°, de la comuna de Las Condes, correo electrónico hrennke@harnecker.cl; y 3) Freedom Food Limited, Rut 79.713.300-0, representada por Sargent & Krahn y en autos por los abogados don Matías Somarriva Labra y doña Carmen Paz Alvarez Enríquez y por la egresada de derecho doña Paula Ahumada Franco y el estudiante de derecho don Oscar Molina Díaz, todos con domicilio en ésta ciudad, Avenida Andrés bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico cadmin@weekmark.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio “freedom.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas.

1.4.- Desistimiento de Inversiones e Inmobiliaria Transworld Limitada.

Consta a fojas 6 de autos que con fecha 16 de octubre de 2006 se citó a comparendo a las partes y se fijó el honorario del arbitraje, suma que debía ser pagada, antes de la audiencia fijada, por el segundo y el tercer solicitante, bajo el apercibimiento de tenerse por desistido de su solicitud a la parte que no cumpla con esta obligación oportunamente. A su vez, consta a fojas 23 de autos, que con fecha 30 de octubre del 2006 se llevó a efecto el comparendo y que el segundo solicitante, Inversiones e Inmobiliaria Transworld Limitada no asistió a dicha audiencia ni pagó el honorario fijado.

Que atendido lo anterior se hace efectivo el apercibimiento decretado y se tiene por desistido de su solicitud a Inversiones e Inmobiliaria Transworld Limitada.

I.5.- Procedimiento.-

Que a fojas 23 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral con la asistencia del primer y tercer solicitante.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de doña Aracely Valeska Suárez Suazo.

Consta a fojas 40 de autos, que doña Aracely Valeska Suárez Suazo presentó escrito de planteamientos para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, argumentando que con fecha 6 de julio de 2006 inscribieron el dominio Freedom en Nic.cl después de comprobar que no estaba inscrito con anterioridad. Señala que posteriormente, realizaron los trámites ante SII con el fin de timbrar facturas incluyendo

Freedom y el logo correspondiente como nombre de fantasía, ya que, ésta empresa es de carácter unipersonal a nombre de doña Araceli Valeska Suárez Suazo. Explica que posteriormente procedieron a inscribir la marca, logo y slogan en DPI, situación en trámite y con solicitud n°740.641 y que debieron aclarar los alcances de la clase 35 Agencia de Publicidad, trámite realizado en fecha y en proceso de ser publicado en el diario oficial con foliado n°767.018. Señala que consideraron que la otra parte interesada en el dominio freedom.cl, inscribió en su oportunidad el dominio freedomfood.cl, dominio que posee una relación indirecta con su matriz en Londres, ya que está vigente como un subdominio y se redirecciona.

I.5.2 Planteamientos de Freedom Food Limited.-

Consta a fojas 39 y siguientes de autos que don Matías Somarriva Labra en representación de Freedom Food Limited, presentó escrito de planteamientos para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, explicando que en 1884 se crea en Londres, Inglaterra, la Sociedad de Prevención de la Crueldad Contra Animales, en sus inicios se ocupó de realizar campañas a nivel nacional para crear conciencia del maltrato animal, junto con esto apoyaron causas judiciales que perseguían las responsabilidades por el uso de violencia desmedida contra animales. Señala que en 1884 la reina Victoria de Inglaterra, a modo de reconocimiento por su labor, le concedió a la organización la facultad de llamarse Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, nombre por el cual se conoce en la actualidad. Posteriormente se extiende a otras ciudades inglesas y en la actualidad esta red se extiende por más de 175 ciudades británicas. Agrega que el prestigio adquirido se extiende internacionalmente y es llamado a asesorar a otros grupos a favor de la defensa de los derechos de los animales en numerosos países. En la actualidad cuenta con la colaboración de cientos de organizaciones no gubernamentales en numeroso países siendo habitual la ayuda que presta en términos de logística, asesoría legal y experiencia. Por otra parte, señala que Freedom Food nace en 1994 a iniciativa de Royal Society for the Prevention of Cruelty to

Animals con el fin de crear una organización sin fines de lucro dedicada a lograr el mejoramiento de las condiciones de mantenimiento de animales en recintos tales como granjas y mataderos. Explica que mediante visitas realizadas por fiscalizadores se certifica que el recinto en cuestión cumpla con las exigencias de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, de ser así, al productor o comerciante se le autoriza a comercializar sus productos haciendo uso del logo de Freedom Food, con lo cual da a conocer a los consumidores que dicho producto cumple con las exigencias impuestas por la organización, de éste modo el consumidor sabe que está adquiriendo un producto de calidad certificada y el productor se prestigia con el cumplimiento de sus normas. Además argumenta que su representada es titular de los siguientes registro marcarios: Registro n° 718.641 "Freedom Food", denominativa, para distinguir productos de clase 29 y Registro n°718.642, Freedom Food, mixta, para distinguir productos de la clase 29, y señala que la marca registrada es casi idéntica al nombre de dominio en disputa. Además para reforzar su pretensión, señala que su representada es titular de los siguientes nombres de dominio: freedomfood.cl y freedomfoods.cl. Agrega que resulta evidente que el nombre de dominio solicitado es idéntico tanto gráfica como fonética al elemento determinante de la marca de su representada, pues señala que la expresión Freedom es esencial para el desarrollo de la actividad de su representada, toda vez que la tendencia generalizada de los consumidores es recordar la marca según su comienzo. Además, junto con configurar su razón social, también es importante al evocar el concepto principal sobre el cual se estructura su representada, cual es la "libertad" o "Freedom" con que son criados los animales en las granjas y recintos fiscalizados. En cuanto al derecho cita el "Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio", expresando que en el derecho comparado y en los últimos años también la uniforme jurisprudencia en nuestro país, ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, ya que comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol

fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet. También, cita la política de "ICANN", que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de conflicto la titularidad de registros marcarios para el signo pedido en cuestión. Cita a OMPI, es decir, el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que establecen en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio que se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. Además cita a Nic Chile, señalando que dichos criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. Agrega que en el caso de autos, su mandante tiene registrado la marca "Freedom Food" a la cual ha otorgado fama y notoriedad y que es casi absoluta y plenamente idéntica al nombre de dominio solicitado en autos, por ello, señala que puede presumirse que de otorgarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante se causaría una confusión indeseable especialmente teniendo presente que la marca de su representada goza de fama y notoriedad a nivel internacional. También cita el "Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido", expresa que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido a la misma fama, notoriedad y prestigio. Señala que la aplicación de éste criterio les obliga a concluir que su parte es la que tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio "freedom.cl" debido a que el signo "Freedom" identifica a un organismo internacional reconocido por su defensa de los derechos de los animales. Además cita el Convenio de París, en su artículo 6 bis y 8, esto es, que los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio, pues bien, señala que Freedom Food Limited constituye el nombre comercial, imagen corporativa y goodwill de su mandante, para lo cual se ha invertido cuantiosos recursos, humanos y económicos, en el mundo entero y en consecuencia debe gozar de protección. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Copias de los certificados de registros de marcas individualizados

en el escrito de demanda y Copias de los certificados de los nombres de dominio individualizadas en el escrito de demanda.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de doña Aracely Valeska Suárez Suazo.

Consta a fojas 52 que doña Aracely Valeska Suárez Suazo, contestó la demanda, haciendo una reseña de los argumentos de la contraparte y señalando que la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial acepta marcas iguales, pero en diferentes clases o rubros, porque en éste caso debiera considerarse una marca que protege carne, etc., con la marca solicitada Freedom para publicidad que distingue servicios de publicidad y diseño, que nada tiene que ver con productos comestibles, y a modo de ejemplo señala marcas iguales registradas en diferentes clases. Agrega que en ningún caso el dominio pedido tiene una semejanza determinante con la marca registrada, como lo señala su contraparte, por el contrario, explica que entre ambos signos existen diferencias suficientes para identificarse adecuadamente en el mercado sin riesgo alguno de producir confusión entre el público usuario. En cuanto a los dominios inscritos señala que no cuentan con página web en Chile, y el dominio freedomfood.cl posee una relación indirecta con su matriz en Londres , ya que está vigente como un subdominio y se redirecciona, es más, señala que si ingresamos a freedom.cl se abrirá su página web y el usuario jamás pensará que dicha página pertenece a Freedom Food Limited, toda vez que en ella se ofrecen sólo servicios de publicidad, diseño y marketing. Agrega que su contraparte es una sociedad que sólo conocen quienes están en el rubro de las carnes, no se conoce masivamente en Chile y su nombre es Freedom Food, que necesariamente se asocia a comida (food).. Por último señala que su empresa trabaja bajo el nombre de fantasía Freedom y es conocida en el rubro de la publicidad y el diseño, y entre sus clientes puede destacar a empresas tan importantes como: Fashion’s Park, Michelin, Aceite Natura, Cementos Bio Bio,

Sermecoop, Cruceiro y Alphaprint. Agrega que ha invertido sumas importantes de dinero en publicidad y en la misma creación de su página web. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Fotocopias de facturas emitidas a las empresas Delta Sistemas Modulares Limitada, Cementos Bio Bio S.A., Comercial Fashion's Park S.A., Procesadora de Alimentos S.A. y Sermecoop Limitada; Copia de la inscripción en DPI de la marca Freedom, clase 35x; Copia de la inscripción en DPI anexo instancia administrativa; Copia del pago en línea de la inscripción; Copia página inicio de web Freedom.cl Agencia de Publicidad y Diseño.

1.6.2 Respuesta de Freedom Food Limited

Consta a fojas 61 de autos que Freedom Food Limited evacuó respuesta, señalando que debe ser desestimado el argumento respecto de la diferencia de la clase en la cual se encuentra registrada la marca de su mandante y las actividades a las cuales se dedica la contraria, puesto que en el ámbito de Internet, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito marcario, no es posible que existan dos o más expresiones idénticas para distinguir diferentes productos, servicios o establecimientos. Agrega que en el ámbito de internet es necesariamente un solo y específico nombre de dominio el que puede ser registrado y puede ser utilizado por su titular, y señala que en éste sentido el criterio de la especialidad marcaria no puede ser aplicado. Agrega que la marca Freedom Food corresponde al nombre legal y por el cual es conocido su mandante, por lo que tiene especial interés en su protección y evitar cualquier posibilidad de confusión. Señala que en éste caso el nombre de dominio solicitado corresponde a la expresión determinante y sobre la cual se estructura la organización de su representada, es decir, Freedom. En cuanto al argumento de que el nombre de dominio de su mandante debería ser registrado en .org por ser una organización sin fines de lucro, destaca que el nombre de dominio freedomfodd.org si se encuentra a nombre de su representada desde el 30 de enero de 1999.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 62 de autos, con fecha 9 de enero de2007 no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 3, que doña Aracely Valeska Suárez Suazo con fecha 6 de julio de 2006 solicitó el nombre de dominio "freedom.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Freedom Food Limited lo solicitó con fecha 28 de julio de 2006.-

II.2 Que doña Aracely Valeska Suárez Suazo fundamentó su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, en que timbró facturas de su empresa unipersonal incluyendo la expresión y logo "Freedom" como nombre de fantasía, y que solicitó la inscripción de la marca, logo y slogan en la clase 35, Agencia de Publicidad, en el Departamento de Propiedad Industrial, situación que se encuentra en trámite. Además argumenta que la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial acepta marcas iguales, pero en diferentes clases o rubros, y señala que no debe considerarse la marca de la contraria, que protege carne, con la marca solicitada por ella que distingue servicios de publicidad y diseño. Agrega que el dominio pedido no tiene una semejanza determinante con la marca registrada por la contraparte, por el contrario, explica que entre ambos signos existen diferencias suficientes para identificarse adecuadamente en el mercado sin riesgo alguno de producir confusión entre el público usuario. En cuanto a los dominios inscritos señala que no cuentan con página web en Chile, y el dominio freedomfood.cl posee una relación indirecta con su matriz en Londres.

II.3 Que Freedom Food Limited fundamentó su mejor derecho en que Freedom Food

nace en 1994 a iniciativa de Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals con el fin de crear una organización sin fines de lucro dedicada a lograr el mejoramiento de las condiciones de mantenimiento de animales en recintos tales como granjas y mataderos. Además argumenta que es titular de los registro marcarios n° 718.641 “Freedom Food”, denominativa, para distinguir productos de clase 29 y n°718.642, Freedom Food, mixta, para distinguir productosde clase 29, y señala que la marca registrada es casi idéntica al nombre de dominio en disputa. Además señala que es titular de los siguientes nombres de dominio: freedomfood.cl y freedomfoods.cl. Agrega que el nombre de dominio solicitado es idéntico tanto gráfica como fonética al elemento determinante de la marca de su representada, pues la expresión Freedom es esencial para el desarrollo de la actividad de su representada, toda vez que la tendencia generalizada de los consumidores es recordar la marca según su comienzo. Además señala que configurar su razón social. En cuanto al derecho cita el “Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio”, la política de “ICANN” que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de conflicto la titularidad de registros marcarios para el signo pedido en cuestión, a la OMPI, a Nic Chile y los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. Agrega que a la marca "Freedom Food" ha otorgado fama y notoriedad y que es casi absoluta y plenamente idéntica al nombre de dominio solicitado, y cita el “Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido” y cita el Convenio de París.

II.4 Que debe considerarse que de la documentación acompañada y no objetada, ha quedado acreditado en autos que doña Araceli Valeska Suárez Suazo tiene una empresa de carácter unipersonal dedicada a la publicidad y diseño, en cuyas facturas usó el logo “Freedom” y posteriormente solicitó ante Nic Chile el nombre de dominio de igual denominación. Que éste sentenciador no considerará como fundamento de su mejor derecho la solicitud de registro de la marca “Freedom”, ya que, ésta además de ser

posterior a la solicitud del nombre de dominio en disputa se encuentra en trámite, es decir, no le ha sido concedida todavía.

II.5 Que debe considerarse, por otra parte, que de la documentación acompañada al proceso, y no objetada por la contraria, se encuentra acreditado que Freedom Food Limited que es titular de la marca registrada "Freedom Food", marca que le fue concedida con fecha 28 de febrero de 2005, según consta a fojas 32 y 33 de autos, es decir, hace 2 años a la fecha.

II.6 Que si bien la marca registrada "Freedom Food" no es idéntica al nombre de dominio solicitado "freedom", éste sentenciador considera que es engañosamente similar, atendido que: a) la marca "Freedom Food"comprende totalmente la expresión del nombre de dominio "freedom"; b) Que la marca se compone de dos palabras de origen ingles "Freedom" y "Food" que en su traducción al español significan "Libertad" y "Comida". De manera que la diferencia con el nombre de dominio, es que la marca además de la expresión "Freedom" contiene la expresión "food", que la vincula al rubro de "comida o alimentos", pero no por ello deja de ser engañosamente similar, atendido que es la expresión "Freedom" el que le otorga identidad a la expresión "Freedom Food", y no la expresión "food" que, como ya se dijo, vincula su giro con la actividad de la comida; c) Que no es posible pensar que quien registra un nombre de dominio bajo la expresión "Freedom" a secas, sin referencia alguna a su giro o actividad, pueda tener mejor derecho sobre quien tiene registrada la misma expresión pero haciendo referencia a su giro, como es el caso de Freedom Food. Esto por cuanto, la expresión "Freedom" es un término genérico, que no otorga por sí solo una distintividad a quien lo registra, salvo que haga referencia a su giro, actividad u otra característica que identifique a su titular, o salvo que se trate de una empresa que le haya otorgado fama y notoriedad a dicha expresión de tal magnitud que ésta palabra genérica "Freedom" baste para identificar sus servicios, que no es el caso de la empresa de doña Araceli Valeska Suárez Suazo.

II.7 Que debe considerarse que el nombre de dominio solicitado se encuentra contenido en la razón social de Freedom Food Limited, fundamento que le otorga un mejor derecho sobre el nombre de dominio solicitado, atendido que es reconocido por éste signo.

II.8 Que, por otra parte, debe considerarse que de la documentación acompañada, y no objetada, ha quedado acreditado que Freedom Food Limited es además titular de los nombres de dominio “freedomfood.cl” y “freedomfoods.cl”, nombres que por los argumentos expresados en el número II.6, éste sentenciador considera que son engañosamente similares al nombre de dominio solicitado en autos, “freedom.cl”.

II.9 Todo lo anteriormente expuesto, éste sentenciador concluye que efectivamente, en el evento de otorgarse el nombre de dominio al primer solicitante, podría producirse confusión entre los consumidores y usuarios de Internet a cerca del origen de los productos y servicios que en él se ofrezcan, y además, daños a la empresa Freedom Food Limited pues un tercero sacará provecho del prestigio y fama de sus productos.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “freedom.cl” a Freedom Food Limited.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza doña María José Allende Gutiérrez, Secretaria del Tribunal.